
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0636-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios:



PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT (PSJSC Gazprom neft), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-6385)

Marcas y otros Signos

VOTO 0183-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con diez minutos del ocho de marzo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad número 1-884-695, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT (PSJSC Gazprom neft)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:41 horas del 10 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 30 de junio del 2017, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo



como marca de servicios para proteger y distinguir en clases 37, 39, 40 y 42, de la nomenclatura internacional:

Clase 37: Servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de la reparación y mantención de motores para transporte acuático, reparación y mantención de instalaciones para transporte acuático, reparación y mantención de equipo de transporte, reparación y mantención de motores de arranque y motores, reparación y mantención de transporte terrestre y acuático, reparación y mantención de vehículos, mantención técnica, reabastecimiento de combustible, lubricación y reparación de sistemas para transporte acuático, reparación y mantención de equipo e instrumentos de laboratorio, instalación, mantención y reparación de aparatos y herramientas, reparación de transporte acuático, supervisión de la construcción de barcos, yates, embarcaciones y transporte acuático, reparación y mantención de transporte terrestre, acuático, aéreo y ferroviario, servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de la mantención técnica de barcos, yates, embarcaciones y transporte acuático.

Clase 39: Servicios de asesoramiento y consultoría en el campo del transporte de carga y pasajeros.

Clase 40: Servicios de asesoramiento y consultoría en el campo del procesamiento de basura, servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de la generación de energía, servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de la investigación sobre la calidad de lubricantes, servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de la investigación química de lubricantes.

Clase 42: Servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de calidad, servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de las ciencias físicas, ciencias químicas y bacteriología, investigación de laboratorio en el campo de la bacteriología, investigación de laboratorio en el campo de los cosméticos, investigación de laboratorio en el campo de la química, servicios para conducir estudios de laboratorio y análisis, servicios de laboratorios analíticos, servicios exprés de laboratorios analíticos, servicios de laboratorios biológicos, servicios de laboratorios químicos y biológicos, servicios de laboratorios científicos, servicios de laboratorios químicos, servicios de investigación de laboratorios en el campo aceites y lubricantes para motores.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 11:12:41 horas del 10 de octubre del 2017, el

Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la marca solicitada para inscripción**, ya que se trata de un término descriptivo de características en la prestación de los servicios a distinguir y carente de distintividad ya que no se puede asociar a un origen empresarial por parte del consumidor.



TERCERO. Que el 20 de octubre del 2017, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT (PSJSC Gazprom neft)**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 07:35:36 horas del 27 de septiembre del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación para ante este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la empresa

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT (PSJSC Gazprom neft), solicitó la inscripción de la marca de servicios, en clase 37, 39, 40 y 42 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque el signo



informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, de los servicios a distinguir y no es evocativo como lo quiere presentar el solicitante, ya que se puede sustraer claramente de los componentes del signo. El consumidor medio, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico reconoce inmediatamente el significado de los mismos, y no puede tenerlos como marca sino como una frase descriptiva de características. Y al ser la marca descriptiva de los servicios que protege la misma carece de carácter distintivo o la capacidad intrínseca para ser signo, pues no puede identificar un producto de otro, no tiene ese poder de identificación un signo que protege cualidades o características del producto y no denota un origen empresarial de los productos.

La representación de la empresa apelante dentro de sus agravios indica: **1.-** Que se traduce erróneamente por parte del registrador el término PLUS ese término es usado para hacer notar que la marca ofrece más que solo un servicio de profesional de lubricación, sino que abarca un espectro mayor de servicios que se ven plasmados directamente plasmados en el término PLUS, el cual no debe ser visto como un adjetivo como es indicado por el registrador, sino como una palabra que define que los servicios son más amplios que solo un servicio de lubricantes. **2.-** Que la marca no es descriptiva sino evocativa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Los motivos intrínsecos que impiden el registro de un signo marcario, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.**

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica ...”. (destacado en negrita no es del original).

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndose o, en general cuando no tiene suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio a que se dirige.

De tal manera, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos no puede ser autorizado el registro del signo propuesto , para proteger y distinguir en clase 37, 39, 40 y 42, los siguientes servicios:



Clase 37: “Servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de la reparación y mantención de motores para transporte acuático, reparación y mantención de instalaciones para transporte acuático, reparación y mantención de equipo de transporte, reparación y mantención de motores de arranque y motores, reparación y mantención de transporte terrestre y acuático, reparación y

mantención de vehículos, mantención técnica, reabastecimiento de combustible, lubricación y reparación de sistemas para transporte acuático, reparación y mantención de equipo e instrumentos de laboratorio, instalación, mantención y reparación de aparatos y herramientas, reparación de transporte acuático, supervisión de la construcción de barcos, yates, embarcaciones y transporte acuático, reparación y mantención de transporte terrestre, acuático, aéreo y ferroviario, servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de la mantención técnica de barcos, yates, embarcaciones y transporte acuático”,

Clase 39: “Servicios de asesoramiento y consultoría en el campo del transporte de carga y pasajeros”.

Clase 40: Servicios de asesoramiento y consultoría en el campo del procesamiento de basura, servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de la generación de energía, servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de la investigación sobre la calidad de lubricantes, servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de la investigación química de lubricantes”.

Clase 42: Servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de calidad, servicios de asesoramiento y consultoría en el campo de las ciencias físicas, ciencias químicas y bacteriología, investigación de laboratorio en el campo de la bacteriología, investigación de laboratorio en el campo de los cosméticos, investigación de laboratorio en el campo de la química, servicios para conducir estudios de laboratorio y análisis, servicios de laboratorios analíticos, servicios exprés de laboratorios analíticos, servicios de laboratorios biológicos, servicios de laboratorios químicos y biológicos, servicios de laboratorios científicos, servicios de laboratorios químicos, servicios de investigación de laboratorios en el campo aceites y lubricantes para motores”, ya que dicha marca como puede apreciarse está conformada por un vocablo **PLUS**, y la expresión **Professional Lubricant Servicio**, que traducidos del idioma inglés al español, la palabra **PLUS** refiere a “más” y la frase **Professional Lubricant Service**, significa, “servicio de lubricante profesional”. De manera, que la palabra **PLUS** dentro del conjunto marcario alude directamente a las principales

características de su objeto de protección, y mediante las cuales informan al consumidor, que quien adquiere los servicios relacionados en las clases 37, 39, 40 y 42 de la nomenclatura internacional, va a obtener más que un servicio de lubricación profesional, es decir, va a lograr una mayor variedad de servicios, aparte de los servicios de lubricantes.

Afirma la empresa recurrente que se traduce erróneamente el término plus, ese término es usado para hacer notar que la marca ofrece más que solo un servicio profesional de lubricación; y eso es precisamente lo que impide su registro, dado que el vocablo **PLUS**, es utilizado con la connotación de que se trata que la marca propuesta para los servicios de la clase 37, 39, 40 y 42 ofrece más que un solo servicio de lubricación profesional, y eso es lo que impide su registro, dada su falta de carácter distintivo, que es el requisito fundamental que debe tener un signo para ser registrado, ya que no tiene otro elemento que le de esa cualidad, porque está compuesto de palabras genéricas y necesarias en el comercio para el tipo de servicios a marcar. Así, las cosas, la marca propuesta no cumple con las funciones propias del signo distintivo. Sobre la funcionalidad marcaria, **Ricardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”.

Sobre el agravio presentado por la apelante, en cuanto a que se trata de un signo evocativo, este Tribunal no comparte este alegato. En este caso al analizar la marca en su totalidad, el consumidor distinguirá sin ninguna necesidad de una operación mental compleja, la expresión



, que son términos genéricos y de uso común, que se utiliza en el campo comercial. Por lo que el alegato del recurrente en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial, “la marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento [...]”, tal argumento no resulta válido, por cuanto lo que hizo el Registro para mejor claridad fue analizar los vocablos que conforman la marca propuesta PLUS y la frase Professional Lubricant Service

que lo acompaña pero esta se estudió y analizó en su totalidad, lo cierto es que todos los términos son de uso común y aplica el razonamiento indicado líneas arriba.

Consecuencia de los argumentos, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY neft (PJSC Gaspron neft)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:41 horas del 10 de octubre del 2017, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PLUS Professional Lubricant Service (diseño)**”, en clases 37, 39, 40 y 42 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY neft (PJSC Gaspron neft)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:41 horas del 10 de octubre del 2017, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PLUS Professional Lubricant Service (diseño)**”, en clases 37, 39, 40 y 42 de la nomenclatura

internacional. Se dará por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33

