



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0392-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*GAS NATURAL FENOSA (DISEÑO)*”

GAS NATURAL SDG, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9511-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 041-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GAS NATURAL SDG, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y cinco segundos del cuatro de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre de 2010, el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “*GAS NATURAL FENOSA (DISEÑO)*”, en **Clases 11, 38, 39, 40 y 42** la clasificación internacional, para distinguir y proteger: **En Clase 11:** “*Aparatos de distribución de agua y gas. Instalaciones sanitarias, accesorios de reglaje y de seguridad para aparatos y conducciones de gas. Aparatos para la depuración del gas. Calderas domésticas y sus accesorios, de los comprendidos en esta*



clase. Encendedores, lámparas, lavadores, mecheros, quemadores y reguladores de gas. Equipos de aire acondicionado, ventilación y calefacción. Aparatos de calefacción, producción de vapor, hornos y calderas no comprendidas en otras clases. Acumuladores de calor. Placas solares para calefacción”. **En Clase 38:** “Servicios de telecomunicaciones, servicios de acceso a plataformas de internet”. **En Clase 39:** “Servicios de distribución, transporte y depósito de combustibles, gas, electricidad y agua. Servicios de transporte en oleoductos o gasoductos”. **En Clase 40:** “Servicios de producción de energía. Servicios de reciclaje de residuos y desechos, transformación y tratamiento de residuos por procedimientos mecánicos y químicos y su clasificación, servicios de transformación o tratamiento mecánico y químico de todo tipo de fluidos, tratamiento del agua”. **En Clase 42:** “Servicios de ingeniería, servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos tecnológicos, estudios de proyectos técnicos, investigación y desarrollo de nuevos productos y en general los servicios prestados por profesionales con alta cualificación y formación universitaria, como físicos, ingenieros o informáticos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y cinco segundos del cuatro de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de mayo de 2011, el Licenciado Montero Sequeira apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

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



fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto contiene elementos que causan engaño respecto a los productos y servicios que se desea proteger en las clases solicitadas. Por ello, el signo puede resultar engañoso, dado lo cual no es posible su registro por transgredir el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Agrega el Registro a quo que no ha sido aportada prueba alguna que permita determinar aspectos tales como el alcance de su conocimiento por parte del público consumidor, la intensidad, extensión geográfica y duración de su uso, o la importancia de las inversiones hechas por la empresa titular para promocionarla.

Por su parte, el apelante manifiesta que, por solicitud de su mandante, no hace reserva de la denominación “GAS NATURAL”, por lo que la parte distintiva de la marca es “FENOSA”, la cual cumple con todos los lineamientos de la legislación marcaria y por tanto susceptible de inscripción registral. Agrega que, su representada usa la marca desde hace varios años y en diversas latitudes, ya que esta empresa se define como una de las compañías multinacionales líderes en el gas y la electricidad, presente en al menos 25 países y con



más de 20 millones de clientes, por lo que ha logrado conseguir prestigio y renombre a nivel mundial, dado lo cual solicita sea revocada la resolución apelada.

Analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño en el consumidor porque al incluir en su elemento denominativo el término “GAS NATURAL” hará creer al consumidor que se trata de productos relacionados con “gas natural”, siendo que los servicios ofrecidos se refieren tanto al gas como a todo tipo de fluidos, dentro de ellos agua, combustibles, e incluso electricidad, así como otros servicios muy variados y de muy diversa naturaleza. Asimismo, no ha sido aportada prueba alguna que demuestre lo dicho por el recurrente en el sentido que la marca propuesta es usada y reconocida a nivel mundial. En razón de lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ser engañosa y contrariar la doctrina del último párrafo de ese artículo, que indica: *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*, por lo que al utilizar las palabras “GAS NATURAL” la marca no puede concederse para otros productos. Por ello lo procedente es confirmar la resolución que rechazó el registro solicitado, dictada a las diez horas, cuarenta y siete minutos y cincuenta y cinco del cuatro de mayo de dos mil once.

TERCERO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en representación de la empresa GAS NATURAL SDG, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y cinco segundos del cuatro de mayo de dos mil once, la cual se confirma, rechazando de plano la marca solicitada “***GAS NATURAL FENOSA (DISEÑO)***”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55