



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0147-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo MOTRON TOP OIL

Bardahl de México S.A de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7761-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 407-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con cuarenta minutos del once de agosto del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, portador de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-quinientos ocuenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Bardahl de México S.A de C.V., organizada y existente bajo las leyes de México, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y cuatro segundos, del veintiuno de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de octubre del dos mil cuatro, el licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, representando a la empresa Bardahl de México S.A de C.V., solicitó al Registro la Propiedad Industrial la inscripción como marca de productos el signo **MOTRON TOP OIL** en clase 01 de la nomenclatura internacional, para distinguir químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como, en la agricultura, horticultura y selvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en

bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y cuatro segundos, del veintiuno de agosto de dos mil siete, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que por escrito presentado en fecha tres de octubre de dos mil siete, la empresa Bardahl de México S.A de C.V. apeló la resolución final antes indicada.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente asunto de un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y/o no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado, por considerar que el signo cae dentro de las prohibiciones estipuladas por los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, o sea,



que carece de aptitud distintiva y que su uso puede resultar en engaño o confusión para el público consumidor.

El apelante por su parte, ante esta Sede alega que la inclusión del término OIL en la marca resulta arbitraria respecto de los productos a proteger, y que no se prohíbe el uso de superlativos como TOP.

TERCERO. SUSCEPTIBILIDAD DE CONFUNDIR O ENGAÑAR AL PÚBLICO CONSUMIDOR. Sobre la posibilidad de que, por medio del uso del signo propuesto, **MOTRON TOP OIL**, se engañe o confunda al consumidor durante su acto de consumo, considera este Tribunal que es dable la aplicación de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes citado:

“j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

Si el signo se está solicitando para distinguir químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como, en la agricultura, horticultura y selvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria; puede resultar engañosa, ya que hace referencia a la palabra **OIL**, aceite en idioma español, cuando en ningún momento se pretende proteger con el signo solicitado como marca ningún producto que tenga relación con aceite.

CUARTO. IMPOSIBILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. El uso dentro del signo propuesto de la palabra **TOP**, no se constituye en una limitante por sí misma para impedir el registro del signo. **TOP** es usado



comúnmente en el comercio para referirse a un producto que, respecto de su versión regular, tiene alguna característica que lo hace mejor que ésta. Siempre y cuando el uso de este superlativo no esté asociado a una práctica desleal dentro del comercio, no puede considerarse que su inclusión dentro de la composición de un signo distintivo impida su registro, entendiéndose siempre que dicha inclusión no genera ningún derecho de exclusiva para su titular, y tan solo le da derecho a utilizarlo en la forma en que el signo fuera registrado.

Sin embargo, tal y como se adelantó en el considerando anterior, la inclusión del término **OIL** si puede llevar a confusión al público consumidor sobre la naturaleza de los productos a proteger. A pesar del alegato que esgrime el apelante, referido al uso arbitrario del término **OIL** respecto de los productos a distinguir, éste no puede ser avalado por este Tribunal. En **MOTRON TOP OIL**, la carga de la aptitud distintiva la lleva la palabra de fantasía **MOTRON**, mientras que **TOP OIL** sirven para calificarla como un aceite de mayor calidad. Pero, precisamente por ser calificado **MOTRON** como un aceite de mejor calidad, es que resulta engañoso para el consumidor, porque ninguno de los productos a distinguir tiene que ver con aceite.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo solicitado **MOTRON TOP OIL** resulta engañoso para el público consumidor respecto de los productos que pretende distinguir, ya que estos no están relacionados con aceite, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Bardahl de México S.A. de C.V., confirmándose la resolución venida en alzada.

SEXTO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Bardahl de México S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y cuatro segundos, del veintiuno de agosto de dos mil siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29