



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0471-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GAS NATURAL FENOSA” (DISEÑO)”

GAS NATURAL SDG S.A, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10099-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 454-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del veinte de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **GAS NATURAL SDG S.A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Avenida San Luis, 77 Bajo G, 28033, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con nueve minutos dieciocho segundos del veintinueve de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 01 de noviembre de 2010, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GAS NATURAL FENOSA**” (**DISEÑO**) en clase 04 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:



“Gases, combustibles, Energía eléctrica, aceites combustibles e industriales, carbón combustible, petróleo y derivados del petróleo”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con nueve minutos dieciocho segundos del veintinueve de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 04 solicitada.* ...”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de mayo de dos mil once, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **GAS NATURAL SDG S.A**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 invalidez o la nulidad 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del



artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, por considerar que se constituye en un signo engañoso, ya que imprime en la mente del consumidor la idea de que lo que protegerá es un “gas de origen natural”, y los productos a proteger no son exactamente un gas natural, sino una serie de combustibles que no se logran relacionar con el nombre de la marca.

Por su parte, alega la parte apelante que no hace reserva de la denominación “GAS NATURAL”, por lo que la parte distintiva de la marca es FENOSA, sin embargo aún con el uso de las palabras GAS NATURAL, el conjunto de las tres palabras hace que la marca sea suficientemente distintiva y original, que el signo solicitado por su representada no causa engaño o confusión, siendo que no se detectó confusión al público consumidor o riesgo de asociación entre los consumidores, gozando de suficiente aptitud distintiva que le permite coexistir en el mercado con otros signos que protegen los mismos productos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**GAS NATURAL FENOSA**” (**DISEÑO**), contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que puedan causar engaño o confusión o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten engañosos de los productos o servicios amparados.

En el caso analizado, considera este Tribunal, que el signo solicitado “**GAS NATURAL FENOSA**” (**DISEÑO**), está constituido por un término que causa engaño y confusión respecto a ciertos productos que se desea proteger en clase 04, ya que en el diseño encontramos la palabra gas, con lo que se denota la confusión que le causaría al consumidor promedio, ya que al



observar el distintivo nos da la idea de que lo que se protege es únicamente gas, circunstancia que no es real, ya que se protegen otros productos aparte del gas a saber: “*combustibles, Energía eléctrica, aceites combustibles e industriales, carbón combustible, petróleo y derivados del petróleo*” por lo que tal circunstancia impide la inscripción del signo solicitado, conforme lo establece el artículo 7 inciso j) así como interpretarlo a contrario sensu, el párrafo final del citado numeral de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a los agravios del solicitante relativos a que su representada no hace reserva de la denominación “GAS NATURAL”, indicando que la parte distintiva es FENOSA la cual cumple con todos los lineamientos de la legislación marcaria, al respecto es importante señalar que a pesar de que no haga reserva del término indicado, el mismo no se elimina del distintivo, por lo que se mantiene en el diseño solicitado, encasillándose en las prohibiciones ya señaladas de la Ley de Marcas, y además porque vistos los productos a proteger y relacionados con el signo, transgreden el ya citado párrafo final del artículo 7, relacionado con el numeral 28 ambos de la Ley de Rito .

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 04 de la nomenclatura internacional: “*Gases, combustibles, Energía eléctrica, aceites combustibles e industriales, carbón combustible, petróleo y derivados del petróleo*”.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **GAS NATURAL SDG S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con nueve minutos dieciocho segundos del veintinueve de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma.



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, N° 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **GAS NATURAL SDG S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con nueve minutos, dieciocho segundos del veintinueve de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GAS NATURAL FENOSA**” (**DISEÑO**), en clase 04 de la nomenclatura internacional. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55