



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0258-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE.
ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-10555)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 799-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor de edad, divorciado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, en carácter de apoderado especial de **ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta dos minutos y cincuenta y seis segundos del cuatro de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 4 de diciembre del 2014 el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, de calidades citadas, en carácter de apoderado especial de **ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE**”, para proteger y distinguir en clase 37 internacional: “Servicios para vehículos de motor, incluyendo cambio de aceite, servicio de



reposición de fluido de frenos, de reposición de fluido de transmisión, de reposición de fluido para el diferencial, de reposición para el radiador y servicios de cambio de filtro”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:15:03 del 12 de diciembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial dictó prevención de conformidad con el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta dos minutos y cincuenta y seis segundos del cuatro de marzo de dos mil quince, 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 “VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE” para la clase 37 internacional. [...]*”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo de 2015, el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de **ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 15 de julio de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el signo solicitado por razones intrínsecas, toda vez que resulta ser engañoso en relación a los servicios a proteger en la clase 37, al amparo del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. El Registro indicó: *“el signo solicitado VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE (CAMBIO INSTANTANEO DE ACEITE VALVOLINE), le sugiere al consumidor que la solicitud a sus servicios será de inmediato, (en cuanto esto no cuestionamos que así sea); razón por la cual, el signo solicitado no cuenta con la distintividad para ser susceptible de inscripción, ya que el término utilizado, además de indicar el servicio que ofrece también le informa al consumidor el plazo y/o tiempo en que se van a realizar los servicios solicitados, estos son términos genéricos para estos servicios e indicarle a sus consumidores el plazo de entrega, por lo tanto estas denominaciones, no pueden ser apropiables por un particular, ya que debe de dejarse a la libre para que la competencia propia de este tipo de servicios los use sin ningún tipo de restricción. También es susceptible de causar confusión ya que el término utilizado es para el cambio de aceite; sin embargo se solicita para otros servicios que no son específicamente para el cambio de aceite y de conformidad con el párrafo final del artículo 7, el cual reza que 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 cual no es posible el registro del mismo al considerar que transgrede el artículo 7 j), de la Ley de Marcas y Otros*



Signos Distintivos”.

Por su parte el apelante expone ante el Tribunal varios agravios en cuanto a lo resuelto por el Registro. Entre ellos: Restringe la lista de servicios a distinguir. Para que distinga: Servicios para vehículos de motor, a saber: Cambio de aceite. Aportando la tasa o canon respectivo. Indica que no se reclaman como exclusivos ni para apropiarse los términos “INSTANT OIL CHANGE”, sino que se solicitan en la combinación con la marca **VALVOLINE**. La marca es perfectamente inscribible, no resulta engañosa para los productos que desea distinguir, con la restricción de la lista realizada y con la renuncia a la exclusividad de los términos apuntados, se cumple con los requisitos de ley para que la marca sea inscrita. La marca es perfectamente inscribible por cuanto la misma es una marca de fantasía.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO. La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*“Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: **Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error.** Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.

Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:

La composición o naturaleza del producto o servicio”. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª



edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

*“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]” (Lobato, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399*). (el subrayado es nuestro).*

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que *entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.*

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, específicamente por el inciso j) del artículo 7 de la ley de rito:

VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE

Servicios para vehículos de motor, a saber: Cambio de aceite, en clase 37.

El recurrente en sus agravios restringe la lista de productos [Servicios para vehículos de motor, a saber: Cambio de aceite, en clase 37], e indica que no reivindica los términos **INSTANT OIL CHANGE**, con esta limitación considera el Tribunal que la marca puede acceder a la publicidad registral, por los siguientes motivos:



En primer lugar, el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos prevé la posibilidad de no brindar protección a elementos constitutivos de un signo que sean de uso común o necesarios en el comercio, en el caso bajo examen el mismo solicitante no está reivindicando esos elementos denominativos a saber, **INSTANT OIL CHANGE**, esos elementos de carácter informativo no van restar distintividad al signo pretendido que es **VALVOLINE**.

En segundo lugar, al restringir la lista de servicios no se observa la posibilidad alguna que el consumidor medio o reflexivo vaya a creer que se trata de un servicio inmediato o instantáneo, ya que el servicio de cambio de aceite requiere un proceso mínimo, que a lo sumo puede disminuirse en tiempo, pero el hecho que se acompañe de la frase no reivindicada **INSTANT OIL CHANGE** no alcanza para creer que el consumidor dirigirá su acto de consumo esperando esa característica del servicio y se vea engañado.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “[...] principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado [...]”*. (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176).

El signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los servicios que va a obtener, el signo solicitado cumple con la distintividad requerida para su registro. No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducírsele a preferir una oferta que



sugiere una falsa información, por todo esto considera el Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de **ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta dos minutos y cincuenta y seis segundos del cuatro de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de la solicitud de registro con la modificación presentada por la empresa solicitante, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de **ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta dos minutos y cincuenta y seis segundos del cuatro de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de la solicitud de registro con la modificación presentada por la empresa solicitante, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33