



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0211- TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “WITH DEPOSIT SHIELD”

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10178-2012)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 0911-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del veintidós de agosto del dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y nueve minutos con veintidós segundos del catorce de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de octubre de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC**, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “WITH DEPOSIT SHIELD”, el cual es un término distintivo y de fantasía y su traducción es “**con escudo protector**” en clase 04 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir; “**Ingredientes usado en grasas y aceites de motor.**”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y nueve minutos con veintidós segundos del catorce de febrero de dos mil trece, resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”

TERCERO. Que en fecha 25 de febrero de 2013, el representante de la empresa **CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las ocho horas, dieciséis minutos con cincuenta y seis segundos del veintisiete de febrero de dos mil trece, resolvió; “(...) *Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada (...)*.”

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, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial una vez realizado el estudio del signo solicitado, procedió con el rechazo al determinar que el signo propuesto carece de distintividad, particularmente por atribuir cualidades a los productos a proteger, además de estar contemplada por elementos que son inapropiables por parte de particulares. En este sentido, al no contener la distintividad necesaria no podría coexistir registralmente en virtud de que transgrede el artículo 7 incisos g)



y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la empresa recurrente **CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC**, en su escrito de apelación manifiesta en términos generales que su representada pretende proteger “un ingrediente químico usado en grasas y aceites de motor”, lo cual no conlleva a ningún engaño o confusión, y que tampoco sea una marca como carente de distintividad, pues los elementos que la componen respecto de los productos que se desea proteger ostentan un carácter distintivo. Que la marca solicitada por su representada es de fantasía que no tiene un significado sobre el producto que desea proteger, sino que es una forma distintiva de presentar al público consumidor su marca en relación con los productos que desea comercializar, por lo que no infringe la normativa marcaria. Además el tipo de consumidor que adquiere este tipo de producto conoce sobre lo que va adquirir, sin llegar a ser inducido a error o confusiones simplemente por la marca que se le agrega a estos productos. Se adjunto el VOTO 057-2008 de las 09 horas 30 minutos del 11 de febrero de 2008, dictado por el Tribunal Registral Administrativa, con relación a la marca “INTERCEPTOR”, analógicamente, la combinación de palabras que se han utilizado para distinguir tanto la marca como los productos que protege no se han presentado de esta manera en el mercado. Por lo anterior solicita se revoque la resolución de alzada y se ordene la continuación del trámite de inscripción de la marca “WITH DEPOSIT SHIELD” en clase 01 de la nomenclatura internacional, presentada por su representada.

SOBRE EL FONDO. De previo a emitir nuestras consideraciones de fondo es importante señalar que de conformidad con el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre



determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”.

(La negrilla no corresponde al texto original).

De la anterior cita se desprende que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

En este sentido, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada, que establece lo siguiente:

“Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.

(...)

e) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley. (...)

Bajo esa premisa, y con asocio de lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 quinquies b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la esencia de la señal de propaganda se resume en el carácter distintivo dentro del derecho marcario el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica,



pretendiéndose con ello la defensa del consumidor.

Así las cosas, no podría este Juzgador obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa dice:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...).” (Destacado no corresponde al original)

Tal y como se desprende de la anterior cita, la administración registral debe proteger no solo las marcas registradas en virtud del derecho que ostentan sus titulares como poseedores, sino que además de los intereses legítimos que de ello trasciende, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos propiamente de ese ejercicio (derechos del consumidor) por cuanto se debe proteger y garantizar a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo esta tesitura, al amparo de la normativa anteriormente indicada se desprende que la administración registral como contralor de legalidad debe velar por los derechos e intereses no solo de los titulares, sino que además por el de los consumidores, tarea que le es encomendada al calificador registral como coadyuvante en la administración de justicia con el fin de garantizar que los signos propuestos no induzcan a error y confusión a los consumidores, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su



defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación, que establece nuestra legislación marcaria.

Ahora bien, en cuanto al caso bajo examen se observa que la señal de propaganda solicitada **“WITH DEPOSIT SHIELD”** que traducido al español refiere a: **“con escudo protector”** como de esa manera fue indicado por el solicitante a folio 1 del expediente, para promocionar; **“Ingrediente usado en grasa y aceites de motor”**, se desprende que la expresión empleada le proporciona indudablemente una característica al productos a comercializar, dado que al utilizar esa frase relaciona de manera directa a que el producto contiene un compuesto que le atribuye esa cualidad, y es por ello que el consumidor puede ser inducido a error o confusión sobre el producto que desea adquirir en el mercado, ya que este podría o no tener esa particularidad y en consecuencia procede su rechazo por cuanto recae en las causales de inadmisibilidad contempladas por este Tribunal de alzada, del artículo 7 incisos d), g) y j) para poder coexistir registralmente, criterio que fue externado por el Registro de instancia en la resolución apelada y que comparte este Superior.

Por otra parte, cabe señalar al recurrente que un término es y se considera de fantasía cuando su estructura gramatical no contiene un significado específico, sea, frases que no expresen o evoquen un significado concreto siendo capaces de identificar un producto o servicio dentro del mercado, creado por su titular. En general, no existen en ningún idioma, e incluso no es común que existan antes de su creación, por lo que conllevan una alta inversión para posicionarlo en el mercado, y en razón de ello merecen una mayor protección. Por lo que, sus argumentaciones en este sentido no pueden ser acogidas, dado que la frase solicitada **“WITH DEPOSIT SHIELD”** que traducido al español refiere a: **“con escudo protector”** tal como se desprende tiene un significado específico, lo cual evidentemente se encuentra en contraposición con las características propias que debe contener una denominación de fantasía. Por ejemplo, *xerox* para fotocopiadoras.



Ahora bien, en cuanto al Voto No. 057-2008 de las 09:30 horas del 11 de febrero del 2008 emitido por el Tribunal Registral Administrativo, que ha sido incorporado como sustento para el presente análisis, cabe indicar que el mismo no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado, y en este sentido sus manifestaciones no podrían ser acogidas.

Así mismo, cabe advertir al recurrente, que el hecho de que existan signos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial similares al propuesto, ello no justifica que el signo que ingrese a la corriente registral, deba necesariamente ser registrado, dado que los criterios que otorgan y deniegan los signos marcarios no son estandarizados y obedecen a un análisis de calificación de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que sus aseveraciones en este sentidos no son de recibo.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y nueve minutos con veintidós segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa de la empresa **CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y nueve minutos con veintidós segundos del catorce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se rechace el trámite de inscripción de la señal de propaganda **“WITH DEPOSIT SHIELD” en clase 01 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53