



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0522-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “*PETROLEOS SUDAMERICANOS ENERGY (DISEÑO)*”**

**GRUPO IBEROAMERICANO DE FOMENTO, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2337-2013)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 227-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del seis de marzo de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO IBEROAMERICANO DE FOMENTO, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, cincuenta y tres segundos del catorce de junio de dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo de 2013, el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***PETROLEOS SUDAMERICANOS ENERGY (DISEÑO)***”, en Clases 04, 37, 39, 40 y 42 de la clasificación internacional. Para distinguir y proteger: en **Clase 04** “*Aceites y grasas para uso industrial, lubricantes, productos para absorber, rociar y asentar el polvo,*



*combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado, aceites para motores, carburantes, petróleo, combustibles derivados de petróleo, productos de petróleo derivados del refino de petróleo, petróleo licuado, gas de petróleo, gas de petróleo licuado, gas de petróleo líquido, potenciadores de combustión (productos de petróleo)”.*

En **Clase 37** *“Explotación (extracción) de petróleo de yacimientos petrolíferos, perforación de pozos de petróleo, bombeo de petróleo, estaciones de servicio (gasolineras), alquiler de maquinaria, asistencia en caso de averías de vehículos, lavado y engrase de vehículos, talleres de reparación de vehículos”.*

En **Clase 39** *“Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, transporte, almacenaje, distribución y depósito de aceites y grasas para uso industrial, lubricantes, productos para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles (incluida la gasolina para motores), materiales de alumbrado, aceites para motores, carburantes, petróleo, combustibles derivados del petróleo, productos de petróleo derivados del refino de petróleo, petróleo licuado, gas de petróleo, gas de petróleo licuado, gas de petróleo líquido, potenciadores de combustión (productos de petróleo)”.*

En **Clase 40** *“Tratamiento de materiales, tratamiento de petróleo, filtrado y refinado del petróleo, producción de energía, tratamiento de residuos, líquidos y gases”.*

En **Clase 42** *“Exploración, estudio, prospección y búsqueda de petróleo, análisis para la explotación de campos de petróleo, realización de estudios de viabilidad relativos a la explotación de campos de petróleo, investigación geológica, peritajes geológicos, prospección geológica”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las nueve horas, cuatro minutos, cincuenta y tres segundos del catorce de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Montero Sequeira**, en la condición indicada, presentó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y



nulidad concomitante, contra la resolución referida y en vista de que fue admitido el de apelación 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 la Juez Ortiz Mora, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial considera que “**PETROLEOS SUDAMERICANOS ENERGY (DISEÑO)**” corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que resulta engañosa por cuanto el término “SUDAMERICANOS” es un adjetivo gentilicio, con el cual se denota el origen de personas o cosas, en este caso el petróleo y sus derivados, y no un término arbitrario como lo pretende hacer ver el solicitante. Además, no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción respecto de los productos y servicios a los que se aplica. Afirma que, por este motivo el signo propuesto no es susceptible de protección registral por transgredir los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, manifiesta el apelante que su representada es una empresa creada en España en el año 1992, la cual ha adquirido gran prestigio, gracias al reconocimiento y calidad de sus productos y servicios, tanto a nivel nacional como internacional. Agrega que su marca “PETROLEOS SUDAMERICANOS ENERGY (DISEÑO)” ha sido registrada como marca comunitaria, así como en Colombia, Honduras y otros países. Afirma que la actividad que realiza la empresa Grupo Iberoamericano de Fomento S. A., es la compra de terrenos y realizar una labor de ingeniería para buscar crudo, extraerlo y venderlo en los países que se ha registrado y solicitado la marca, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Continúa diciendo, que su marca no es solamente denominativa, ya que cuenta con un diseño que la caracteriza y le otorga una alta distintividad y por eso debe ser analizada en su conjunto y no valorando sus elementos por separado. Respecto del criterio registral en el sentido que el signo propuesto es engañoso en cuanto a su procedencia geográfica, manifiesta el apelante que para realizar tal aseveración debe existir un evidente engaño al consumidor, no obstante dado que la marca solicitada procede de España y esto no se relaciona con el término sudamericano, ya que éste es un término totalmente arbitrario con respecto a los servicios y productos protegidos, resulta altamente distintivo de los mismos, en virtud de lo cual no infringe el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y tampoco provoca un riesgo de confusión. Con vista en dichos alegatos solicita se continúe con el trámite del registro propuesto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** En el derecho marcario, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que va a elegir, de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, esta capacidad distintiva es la condición primordial para que un signo se pueda registrar.



Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, presentes en el mercado. Estos motivos intrínsecos, en líneas generales, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y; para el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada en aplicación de su inciso g).

Así, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto de los productos o servicios que pretenda distinguir o proteger, es decir, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**. Por ello, la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

De esta forma “PETRÓLEOS SUDAMERICANOS ENERGY (DISEÑO)”, que significa “PETRÓLEOS SUDAMERICANOS ENERGÍA”, no contiene en sí mismo un elemento que lo identifique e individualice de otra marca igual que se encuentre dentro del tráfico mercantil. Nótese que los vocablos que conforman esa denominación son genéricos y que conforme al artículo 28 de la Ley de Marcas, son de uso necesario dentro del comercio. Ello conlleva a que ninguna persona física o jurídica pueda apropiarse exclusivamente de esos términos, aún sea bajo la forma que se solicita inscribir.

Esa denominación podría ser objeto de inscripción, si le es agregado otro término que le otorgue la independencia y distintividad que se requiere. El diseño propuesto no logra darle ese elemento distintivo, por cuanto el consumidor medio a quien va dirigida la marca, lo que recordará del signo propuesto es Petróleos Sudamericanos, que es la parte



preponderante, el factor tópico sobre el cual se dirigirá la mirada del usuario. La doctrina ha sido conteste en determinar que la denominación constituye el centro de análisis de una marca, dejando para segundo plano el diseño, sobre todo en las llamadas marcas mixtas, como es el caso de estudio.

Por otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo “**PETROLEOS SUDAMERICANOS ENERGY (DISEÑO)**” por engañoso, conforme al inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, aduciendo que el mismo no es originario de ningún país sudamericano. Al respecto, considera este Tribunal que no lleva razón la Autoridad Registral ya que en este caso, el consumidor lo que relaciona es que en Sudamérica hay petróleo, independientemente si la marca es originaria de España u otro lugar. Aunado a ello, no aprecia este Órgano de Alzada que el signo pueda producir engaño respecto de su objeto de protección, por cuanto este último se refiere a petróleo y sus derivados.

En relación con la falta de distintividad del signo propuesto respecto de los productos y servicios que se pretende proteger, afirma el apelante como agravio, que su marca es arbitraria y que está inscrita como marca comunitaria, así como en Colombia y Honduras. No obstante, ya este Tribunal ha aclarado que las marcas se analizan desde el punto de vista del marco de legalidad dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Bajo este conocimiento, aunque el signo esté inscrito en otros países, a nivel nacional se han establecido criterios de calificación propios, de acuerdo a las formalidades intrínsecas y extrínsecas que contempla dicha Ley, en razón de lo cual resulta intrascendente en este caso que esté registrada en otros países.

El otro agravio del apelante es que el objeto de la sociedad que representa es la compra de terrenos e ingeniería para buscar crudo, extraerlo y venderlo en los países en que se ha solicitado y registrado la marca, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Para este Tribunal el objeto de la sociedad tampoco es un punto que interesa para determinar si la marca cumple con esos requisitos extrínsecos e intrínsecos que establece la ley, ya que hay



un marco de calificación establecido legalmente y que el operador jurídico debe de aplicar bajo el Principio de Legalidad, sin que se tomen en consideración elementos que son exógenos a ese marco de calificación.

En cuanto a la aptitud distintiva, la parte indica que deben tomarse en cuenta la totalidad de sus elementos ya que considerado de esa forma la marca es distintiva. Pero en realidad si tomamos en cuenta todos los elementos que la conforman, al ver la marca en sí misma, sea **“PETROLEOS SUDAMERICANOS ENERGY”**, notamos que todas son palabras comunes, que cualquier empresario del sector las podría utilizar, ya que ninguna le da el carácter de distintividad que requiere para individualizarla en el mercado. Tampoco, tal como se indicó, el diseño que se ha agregado al signo, le brinda ese carácter distintivo.

Dado lo anterior, no hay una diferencia apreciable respecto de signos marcarios que ostentan otras empresas dedicadas a productos o servicios similares, es decir que el signo propuesto no contiene ningún elemento diferenciador que venga a establecer esa individualización de lo ofrecido por Grupo Iberoamericano de Fomento, S. A. y por ello no puede ser aceptado este agravio.

Por lo expuesto, concluye este Tribunal que, efectivamente la marca carece de distintividad, dado lo cual debe denegarse, pero únicamente porque transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ello se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa solicitante, **GRUPO IBEROAMERICANO DE FOMENTO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, cincuenta y tres segundos del catorce de junio de dos mil trece la cual 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 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 **GRUPO IBEROAMERICANO DE FOMENTO, S.A.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, cincuenta y tres segundos del catorce de junio de dos mil trece, para que se deniegue el registro del signo ***“PETROLEOS SUDAMERICANOS ENERGY (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***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES  
TE. Marcas con falta de distintividad  
Marca descriptiva  
TG. Marcas inadmisibles  
TNR. 00.60.55