



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0997-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING (DISEÑO)”

GAS NATURAL SDG, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11486-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 579-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del veinte de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GAS NATURAL SDG, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, treinta y cuatro segundos del catorce de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2011, el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING (DISEÑO)**”, en **Clase 42** la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Servicios prestados por ingenieros, arquitectos, químicos, físicos, informáticos o juristas o asesores urbanísticos, servicios de ingeniería, servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimación, investigación e informes en los campos tecnológicos,*”



estudios de proyectos técnicos, investigación y desarrollo de nuevos productos, servicios de arquitectura, servicios científicos y tecnológicos para la preparación de concursos y proyectos o informes para licitación de obras, consultas profesionales (no relacionadas con la dirección de los negocios), servicios de control de calidad, servicios de prospecciones geológicas y/o de petróleo”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, treinta y dos minutos, treinta y cuatro segundos del catorce de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de agosto de 2012, el Licenciado Montero Sequeira interpuso los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución referida y por ello 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 Ureña Boza, 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. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto contiene elementos que causan engaño respecto de los servicios que se desea proteger en clase 42. Por ello, el signo puede resultar engañoso, dado lo cual no es posible su registro por transgredir el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, inconforme con lo resuelto, manifiesta el apelante que el signo propuesto es una creación original y novedosa de su representada, el cual, valorado en su conjunto forma una marca altamente distintiva con respecto a marcas de terceros y a los servicios que protege. Afirma el recurrente que dicho signo está compuesto por términos arbitrarios, que no se relacionan con lo protegido, ni describen sus características y por ello no puede resultar engañoso para el consumidor promedio. En razón de dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución apelada y se continúe con el trámite de su solicitud marcaria.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño en el consumidor porque al incluir en su elemento denominativo los términos “GAS NATURAL” y “ENGINEERING”, hará creer al consumidor que se trata de “servicios de ingeniería” relacionados con “gas natural”, siendo que los servicios ofrecidos no se refieren a esta materia en forma exclusiva, sino a servicios de diferentes profesionales y en distintos campos científicos y tecnológicos, en razón de lo cual es indudable que no resulta idóneo para distinguir sus servicios de otros prestados por otros profesionales en las mismas ramas de la ciencia y la tecnología.

Por lo expuesto, el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no solamente en su inciso j), sino también el inciso g) por carecer de la distintividad suficiente para constituirse en una marca,



siendo lo procedente denegarlos, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, treinta y cuatro segundos del catorce de agosto de dos mil doce.

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 Orgánico y 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 **GAS NATURAL SDG, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, treinta y cuatro segundos del catorce de agosto de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue el registro de la marca solicitada ***“GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING (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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55