



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0205-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ZHEN MOTO” (DISEÑO)

Angel José García González, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-8027)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 823-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del tres de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de apoderado especial del señor **Angel Jose García González**, domiciliado en Jalisco, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veinte minutos veinticinco segundos del nueve de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de setiembre de dos mil catorce, el Licenciado **Néstor Morera Víquez** de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



para proteger y distinguir en clase 4 internacional: Aceites lubricantes, aditivos no químicos para combustibles de motor.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con veinte minutos veinticinco segundos del nueve de febrero 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 ZHEN MOTO” (DISEÑO) para la clase 4 internacional. (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil quince el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación del señor **Angel Jose García González**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la Jueza Ureña Boza, 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.



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, en adelante Ley de Marcas, al establecer:

“(…) Con fundamento en la normativa citada, considera esa instancia que el signo solicitado transgrede el artículo 7 inciso j), ya que el mismo resulta engañoso para los productos a proteger, si bien es cierto el análisis del signo solicitado se debe hacer en forma global, lo cierto es que dicho signo se compone de palabras que aunque se encuentre unidas son fácilmente identificable (...) así las cosas, ya que el signo solicitado tiene que ver con motos, por lo tanto se considera que el signo solicitado resulta engañoso y al tenor del párrafo final del art 7 cuando un signo indica dentro de sus elementos el nombre de algún producto o servicio, el mismo solo podrá ser inscrito para proteger ese producto o servicio (...)

Considera este Tribunal que no lleva razón el Órgano a quo al rechazar la inscripción del signo conforme el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, que no resultan de ninguna forma descriptivos, ni engañosos con relación a los productos a proteger y distinguir. Ni mucho menos como indica el a quo, que el signo tiene que ver con motos esta valoración es eminentemente subjetiva.

Lleva razón el apelante al señalar que el Registro hizo una inadecuada valoración del signo. Este Órgano Colegiado no considera que se causa engaño al consumidor de acuerdo al artículo 7 inciso j), más bien por el contrario visto desde una visión de conjunto el signo contiene la suficiente distintividad para marcar los productos solicitados sea: *aceite lubricantes, aditivos no químicos para combustible de motor*, ya que si bien es cierto de la parte denominativa del signo se desprende la palabra moto, ésta se encuentra unida en primera instancia a las letras ZEHN, seguida posteriormente de: *lubrifiantpoumoto*, con el diseño que acompaña el signo.



El signo propuesto contiene la distintividad que se requiere para constituirse en una marca, siendo este aspecto el fundamento de su protección; lo anterior en razón de que no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con relación a los productos que se pretenden proteger.



En el presente caso el signo  está compuesto de dos palabras que juntas no describen ninguna característica con relación a los productos y mucho menos producen engaño o confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no resulta genérico, engañoso o descriptivo de los productos que se pretenden proteger, teniendo por lo tanto la suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que debe revocarse la resolución venida en alza y en su lugar declarar con lugar el recurso, con relación a la marca de fábrica y comercio solicitada



 para proteger y distinguir: en clases clase 4 internacional: *aceites lubricantes, aditivos no químicos para combustibles de motor*, debiendo continuarse con el trámite de inscripción, conforme lo peticionado por el apelante.

Por lo anterior corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, en su condición de apoderado especial del señor **Angel Jose García González**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veinte minutos veinticinco segundos del nueve de febrero de dos mil quince, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.



TERCERO. 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, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial del señor **Angel Jose García González**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veinte minutos veinticinco segundos del nueve de febrero de dos mil quince, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. .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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55