

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0431 TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de comercio “

COSTA RICA ACEITE VERDE S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-678)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0729-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Hubert Solís Fallas, empresario, cédula de identidad 1-0881-0534, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **COSTA RICA ACEITE VERDE S.A**, cédula jurídica 3-101- 678364, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica domiciliada en Desamparados, San Rafael Arriba del Centro Penitenciario El Buen Pastor, trescientos metros noroeste y cien metros oeste, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:36:11 horas del 20 de agosto de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el representante de la compañía **COSTA RICA ACEITE**

VERDE S.A. solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LUBRI GREEN”** (**Diseño**) en clase 04 internacional, para proteger y distinguir: *“aceites y grasas de motor de vehículos, grasas y aceites lubricantes ecológicos, combustibles de motor, gasolina para motores, grasas y aceites industriales”*



Con el siguiente diseño:

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente,



determinó rechazar la solicitud de la marca en clase 04 internacional, presentada por la compañía **COSTA RICA ACEITE VERDE S.A.**, en virtud que del análisis realizado se comprueba que hay similitud con el signo marcario inscrito



registro 201347 propiedad de la empresa **PLEWS, INC**, siendo que los productos que se pretenden proteger y comercializar son similares y se encuentran relacionados con los que protege dicha titular, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. En consecuencia, se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. En cuanto a las razones intrínsecas el a quo señaló, que el signo pedido se traduce por parte del solicitante como lubricante verde, por lo que, el consumidor esperaría que lo que se va a proteger son productos con características amigables con el ambiente. No obstante, del listado se observa que no todos los productos que se pretenden proteger van a tener esa

característica, lo cual caerían en engañosos en relación con el signo, incurriendo en la violación del artículo 7 incisos c), d) g) y j).

Por su parte el representante de la compañía **COSTA RICA ACEITE VERDE S.A**, en su escrito de agravios señala en el punto tercero, expone las diferencias que existen entre ambos signos, indicando que no hay parecido gráfico y mucho menos comparten la misma ideología. Continúa sus alegatos, fundamentando sobre las razones intrínsecas, señalando que el Registro hace una interpretación subjetiva, ya que evidentemente se brindan lubricantes amigables con el medio ambiente y rebate el hecho del engaño hacia el consumidor en ofrecer un producto amigable con el ambiente. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

SEGUNDO. 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, previas las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hecho de tal naturaleza el siguiente: Que la compañía **PLEWS, INC**, tiene inscrito el signo marcario:



Marca de fábrica y comercio registro 201347, inscrito el 31 de mayo de 2010 y vence el 31 de mayo de 2020, en **clase 04** internacional, para proteger y distinguir: *“Lubricantes y grasas para todo propósito”* (ver folio 08 del expediente principal).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, del 6 de enero de 2000, en su artículo 2 define el término marca, como: “... *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, ...*”. Se establece allí la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Esta distintividad es considerada como aquella cualidad que permite hacer la diferenciación de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los individualice y seleccione sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Bajo esa premisa, compete al Registrador marcario dentro de su función calificadora, verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las formalidades extrínsecas, en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión examinado en relación con los derechos de terceros, por ende, no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Para el caso bajo examen, tenemos que la solicitud de la marca de comercio



en clase 4 internacional, para proteger y distinguir: “*aceites y grasas de motor de vehículos, grasas y aceites lubricantes ecológicos, combustibles de motor, gasolina para motores, grasas y aceites industriales*”, presentada por

la compañía. **COSTA RICA ACEITE VERDE S.A**, fue denegada por lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita.

Al respecto, el citado numeral establece: “... ***Marcas inadmisibles por derechos de terceros.*** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.* b) *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior ...”*

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Bajo esa premisa, queda claro que la solicitud de la marca de comercio propuesta



contiene una evidente similitud con el signo marcario



inscrito registro 201347, propiedad de la compañía **PLEWS, INC**, lo cual puede inducir en error al consumidor al encontrarse en una eventual situación de riesgo de confusión visual, auditivo y relación de servicios.

Obsérvese, que a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, entre las marcas contrapuestas a nivel visual



y el signo marcario inscrito



gramaticalmente contiene el denominativo **LUBRI y GREEN**, siendo que el solicitado reproduce el signo inscrito. En cuanto al diseño, ambos signos escogieron diseños similares en torno a un color que es el verde y la señalización del vocablo GREEN igualmente en una tonalidad verde. El color negro utilizado en el inscrito no es suficiente para diferenciarlos, lo cual también induce a que el consumidor al verlos los pueda relacionar como si fuesen de un mismo origen empresarial. Desde el punto de vista fonético, ambos signos se pronuncian muy similar, siendo que el consumidor promedio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a relacionarlas de tal forma que provoque una confusión auditiva, por cuanto, las pronunciaciones de los vocablos conllevan una fonética similar.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el

consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido para determinar esa problemática se debe aplicar por parte de la administración Registral el principio de especialidad, que conlleva a determinar que los signos a pesar de ser iguales o similares, pero los productos o servicios que protegen son totalmente disímiles, que ni siquiera puedan relacionarse, ese signo puede ser objeto de inscripción.

En relación con el principio de especialidad, éste "...determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas." LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 2a edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 2007, p. 310.

A juicio de Tribunal, no sucede tal disparidad en el caso concreto; al contrario, los productos distinguidos por las marcas enfrentadas resultan muy cercanos entre sí, por la naturaleza de los mismos; de donde deviene frente al consumidor promedio, el riesgo de confusión y de asociación empresarial. Todo lo anterior, adicionado al modo y la forma en que normalmente se venden este tipo de productos o se presentan al consumidor, tomando en consideración los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta en los hechos tenidos por probados, el solicitante indica expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado en **clase 4** internacional, son: *"aceites y grasas de motor de vehículos, grasas y aceites lubricantes ecológicos, combustibles de motor, gasolina para motores, grasas y aceites industriales"*

Protección que sin lugar a dudas se encuentra relacionada con el mismo tipo de productos que protege y comercializa la empresa titular del registro inscrito a nombre de la compañía **PLEWS, INC**, y es con base en ello, que se determina que existe identidad no solo entre las denominaciones, sino que, además, en los productos a proteger y el ejercicio de su actividad mercantil, por ende, dirigida al mismo sector de los consumidores.

Respeto a la objeción por razones intrínsecas el signo solicitado **“LUBRI GREEN” (Diseño)** que se traduce por el propio solicitante como lubricante verde, considera el Tribunal que dicha solicitud incurre en la violación de lo dispuesto por los incisos d) y g) del artículo 7 citado. Efectivamente la marca pedida viola el inciso d) del numeral de cita, por cuanto es descriptivo de cualidades del producto que pretende proteger, ya que al estar dentro de la propuesta el vocablo Green, viene a indicar al consumidor que el producto es de naturaleza a favor del ambiente, siendo ello una cualidad que favorece al titular en contra de las buenas prácticas en el mercado, ya que al aprovecharse de ese término dentro de la denominación, indiscutiblemente el consumidor lo preferirá en relación a otros de su misma naturaleza. Ese término de ser amigable con el ambiente, puede perfectamente estar dentro de la propuesta, pero como elemento secundario, no como parte del signo principal, ya que como se dijo, le otorga una cualidad de mejor. Al ser únicamente descriptivo, es carente de distintividad, tal como lo establece el artículo 7 inciso g. Además de ser descriptivo y carente de distintividad, se observa del listado, que no todos los productos que allí se indican contienen esa característica, siendo también, que para los excluidos el signo deviene engañoso, a saber: *“combustibles de motor, gasolina para motores, grasas y aceites industriales”*. Con relación a la causal de inadmisibilidad contenida en el inciso c), este Tribunal considera que los términos de uso común son aquellas palabras que están relacionadas con los productos o servicios a proteger y no por su uso cotidiano del idioma. En este caso **“LUBRI GREEN” (Diseño)** no tiene nada que ver con los productos a proteger en términos, que dentro del mercado no son conocidos con esas palabras, por esa razón el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no se aplica.

Del análisis realizado, este Tribunal concluye que no lleva razón el apelante en cuanto a los extremos señalados, toda vez, que tal y como ha sido determinado el denominativo empleado contiene más semejanzas que diferencias respecto del signo inscrito, lo cual impide su coexistencia registral conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, así como el artículo 24 inciso c) del Reglamento a esa Ley. Además de que los productos van a estar en los mismos canales de distribución, puntos de venta en los locales comerciales, por lo que existe un posible riesgo de confusión. Aparte de ello, y propiamente por las razones intrínsecas ya analizadas, tampoco es posible aceptar la inscripción del signo solicitado. Razón por la cual se rechazan los agravios expuestos por el recurrente.

Por los argumentos y citas normativas citadas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Hubert Solís Fallas, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **COSTA RICA ACEITE VERDE S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:36:11 horas del 20 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL 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, 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 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 y citas normativas citadas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor Hubert Solís Fallas, en su condición de

apoderado generalísimo de la compañía **COSTA RICA ACEITE VERDE S.A**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:36:11 horas del 20 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, denegando la inscripción del signo solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55