

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0274-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

LUCAS OIL PRODUCTS, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-6033)

Marcas y otros signos

### ***VOTO 0771-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José A. Arias Muñoz**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-433-939, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUCAS OIL PRODUCTS, INC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, domiciliada en 302 North Sheridan Street, Corona, California 92880, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:07:02 horas del 27 de abril de 2016.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, 25 de junio del 2016, ALEJANDRA CASTRO BONILLA, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, Santa Ana, Centro Empresarial Forum I, Edificio C, Oficina 1 C, con cédula de identidad 1-880-194, en su condición de apoderada especial de la sociedad **LUCAS OIL PRODUCTS, INC.**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y



comercio: , para proteger y distinguir en clase 1: aditivos químicos para refrigerante de automóviles., líquido de frenos, en clase 3: Preparaciones para pulido de metal, cromo, vidrio, vinilo y superficies de pintura brillante; limpiador de contactos para superficies metálicas, en clase 4: Aditivos para aceite de motor no químicos, aditivos de gasolina no químicos, aditivos de combustible diésel no químicos, aditivos para fluido de dirección asistida no químicos, aditivos para fluidos de transmisión no químicos, aceite lubricante industrial para cañones, aceite lubricante para cubos de rueda, lubricantes para herramientas propulsados con aire, lubricantes para enganches de remolque de quinta rueda, lubricantes y grasas industriales para las cadenas de engranajes.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 10:18:19 horas del 16 de febrero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial indicó que el signo no es posible de inscripción debido a causales de inadmisibilidad intrínsecas y extrínsecas.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 11:07:02 horas del 27 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada.** [...]”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de mayo de 2016, el licenciado **José A. Arias Muñoz**, de calidades y en la condición citada apeló la resolución referida, y expresó agravios.

**QUINTO.** 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose la presente resolución previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**LUCAS**” propiedad de **LUCAS INDUSTRIES LIMITED**, bajo el registro número 42692, inscrita el 11/06/1971 y vence el 11/06/2016, en clase 07 para proteger: equipo de inyectores de combustible, actuadores de posición, bombas, reguladores mecánicos, hidráulicos y neumáticos, aparatos hidráulicos de transmisión, motores hidráulicos, sistemas de abastecimiento de combustible para motores de turbina de gas y partes de los mismos, acopladores para usarse en combustible de avión y otros.

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**LUCAS**” propiedad de **LUCAS INDUSTRIES LIMITED**, bajo el registro número 104353, inscrita el 23/10/1997 y vence el 23/10/2017, en clase 12 para proteger: Partes y repuestos para vehículos terrestres, máquinas marinas y máquinas incluidas en ésta clase para todos estos productos antes dichos. maquinas aéreas, en particular frenos y sistemas de frenado, embragues y mecanismos operadores de embragues, absorbedores de choques bocinas de motor y avisos audibles de desperfectos mecánicos, indicadores de dirección, limpiadores de parabrisas, espejos retrovisores para vehículos, encendedores y aparatos facilitadores de la ignición de máquinas internas de combustión para carros; articulaciones para velocidad constante, cinturones de seguridad, reguladores del acelerador, ejes de levas y artefactos para selección de engranajes. Partes y repuestos incluidos.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción por razones intrínsecas al provocar engaño en relación a la naturaleza de los productos, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos e inadmisibles por derechos de terceros, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la citada ley, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez por provocar confusión por asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados. además de presentar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas importantes con los signos inscritos y protegen productos relacionados en la clase 1, 3, 4, 7 y 12. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Por su parte el apelante indica como agravios: Que el análisis en conjunto de los signos presenta más diferencias que semejanzas por lo que pueden coexistir sin la posibilidad de causar riesgo de confusión en el consumidor. Además, los productos que pretende distinguir la marca solicitada son totalmente diferentes a los productos protegidos por los signos registrados y por ende no se puede pensar en un riesgo para el consumidor. La marca solicitada no es una marca engañosa ya que no coincide con las marcas registradas, además de contar con el requisito de distintividad, no produce engaño en el consumidor respecto de los productos que protege.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO.** La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*“Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: **Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error.** Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra*

*hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

*El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.*

*Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:*

*La composición o naturaleza del producto o servicio;*

*El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere”. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.*

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:



En clase 1: aditivos químicos para refrigerante de automóviles, líquido de frenos. En clase 3: Preparaciones para pulido de metal, cromo, vidrio, vinilo y superficies de pintura brillante; limpiador de contactos para superficies metálicas. En clase 4: Aditivos para aceite de motor no químicos, aditivos de gasolina no químicos, aditivos de combustible diésel no químicos, aditivos para fluido de dirección asistida no químicos, aditivos para fluidos de transmisión no químicos, aceite lubricante industrial para cañones, aceite lubricante para cubos de rueda, lubricantes para herramientas propulsados con aire, lubricantes para enganches de remolque de quinta rueda, lubricantes y grasas industriales para las cadenas de engranajes.

El signo solicitado contiene los términos OIL y HI PERFORMANCE en su conformación, por lo que para el consumidor medio o reflexivo esto quiere decir que los productos distinguidos por la marca son aceites que se diferencian de los demás productos similares en el mercado, esa característica es: aceites de alto rendimiento o alto desempeño.

En el medio nacional todo producto que dentro de su etiquetaje contiene los términos citados, direcciona al consumidor, pues da la idea de ser aceite de mejor calidad, esto genera una expectativa sobre los productos capaz de influir en la demanda y en la lista a proteger no se especifica la veracidad de dicha característica, el solicitante no alega que sus productos tengan esa característica en forma clara, además que la lista a proteger no solo indica aceites sino otros productos diferentes y esto contraviene el párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas:

...Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio....

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “[...] principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado [...]”*. (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.).

Por lo antes expuesto concluye este Tribunal al igual que el Registro de la Propiedad Industrial que la marca solicitada contraviene el literal j), así como el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que es engañosa, lo cual no la hace susceptible de protección registral al carecer

de distintividad intrínseca.

**EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros

signos distintivos, son determinantes al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) indica: al público consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Cotejo de los signos en pugna:

#### MARCA SOLICITADA



En clase 1: aditivos químicos para refrigerante de automóviles, líquido de frenos. En clase 3: Preparaciones para pulido de metal, cromo, vidrio, vinilo y superficies de pintura brillante; limpiador de contactos para superficies metálicas. En clase 4: Aditivos para aceite de motor no químicos, aditivos de gasolina no químicos, aditivos de combustible diésel no químicos, aditivos para fluido de dirección asistida no químicos, aditivos para fluidos de transmisión no químicos, aceite lubricante industrial para cañones, aceite lubricante para cubos de rueda, lubricantes para herramientas propulsados con aire, lubricantes para enganches de remolque de quinta rueda, lubricantes y grasas industriales para las cadenas de engranajes.

#### SIGNOS REGISTRADOS

### **LUCAS**

En clase 07: equipo de inyectores de combustible, actuadores de posición, bombas, reguladores mecánicos, hidráulicos y neumáticos, aparatos hidráulicos de transmisión, motores hidráulicos, sistemas de abastecimiento de combustible para motores de turbina de gas y partes de los



mismos, acopladores para usarse en combustible de avión y otros. En clase 12 para proteger: Partes y repuestos para vehículos terrestres, máquinas marinas y máquinas incluidas en ésta clase para todos estos productos antes dichos. máquinas aéreas, en particular frenos y sistemas de frenado, embragues y mecanismos operadores de embragues, absorbedores de choques bocinas de motor y avisos audibles de desperfectos mecánicos, indicadores de dirección, limpiadores de parabrisas, espejos retrovisores para vehículos, encendedores y aparatos facilitadores de la ignición de máquinas internas de combustión para carros; articulaciones para velocidad constante, cinturones de seguridad, reguladores del acelerador, ejes de levas y artefactos para selección de engranajes. Partes y repuestos incluidos.

Del cotejo de las marcas se aprecia que los productos que distinguen están íntimamente relacionados, se ofrecen de la misma forma, los canales de comercialización son los mismos y van destinados al mismo tipo de consumidor. Son productos destinados al mantenimiento de vehículos, o máquinas industriales o cualquier equipo hidráulico que necesite mantenimiento en su engranaje; por lo que no puede ser aplicado el principio de especialidad. Esto se presta para incrementar el riesgo de confusión, máxime si existen semejanzas muy marcadas del cotejo de los signos que se realiza a continuación.

Cuando los signos consten de elementos figurativos y denominativos, rige el principio de que el elemento denominativo del signo suele tener mayor impacto en el consumidor que el elemento figurativo. Esto obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal. De lo anterior se deduce que la semejanza entre los signos es probable en aquellos casos en que los signos contienen un elemento denominativo idéntico, pero elementos figurativos distintos, en el presente caso el elemento figurativo del signo solicitado (la bandera y el escudo) no agrega distintividad para la coexistencia de los signos, lo importante como se citó es el elemento denominativo “**LUCAS**”. En el presente caso desde el punto de vista gráfico la marca solicitada contiene la denominación **LUCAS** en su conformación y es la que más se destaca, por lo tanto, es idéntica a las marcas registradas y presentadas con anterioridad **LUCAS**.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de los elementos predominantes de las marcas es idéntica, por lo que se aumenta la probabilidad de confusión para los consumidores. En el plano ideológico, el término LUCAS, se refiere a un nombre propio por lo que evoca el mismo concepto.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos iguales, similares y relacionados a los identificados con las marcas inscritas.

De permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por licenciado **José A. Arias Muñoz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUCAS OIL PRODUCTS, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:02 horas del 27 de abril de 2016, la que en este acto se confirma, ya que el signo no es registrable por causales de inadmisibilidad intrínsecas como extrínsecas.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José A. Arias Muñoz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUCAS OIL PRODUCTS, INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:02 horas del 27 de abril de 2016, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y



comercio , en las clases **1, 3 y 4** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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***

***Rocío Cervantes Barrantes***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**