



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0006-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “V vistony Poder que lubrica más (DISEÑO)”

ASHLAND LICENSING AND INTELECTUAL PROPERTY LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2112-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 834-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con oficina abierta en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ASHLAND LICENSING AND INTELECTUAL PROPERTY LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con seis minutos y trece segundos del dos de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de marzo de dos mil diez, el señor **Wilfredo M. Hidalgo Solís**, mayor, soltero, Empresario, vecino de Cartago, titular del pasaporte número 1-0335-0794, en su condición



personal, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**V vistony Poder que lubrica más (DISEÑO)**”, en **Clase 04** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustible (incluyendo gasolina para motores) y materias para alumbrar, velas y mechas para alumbrar”*.

SEGUNDO. Que en fecha cinco de julio del dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de condición y calidades antes indicadas, se opuso al registro solicitado, con base en su marca de fábrica inscrita “**V V (DISEÑO)**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas con seis minutos y trece segundos del dos de noviembre de dos mil diez, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (...), Convenio de París y (...) (Acuerdo sobre los ADPIC), se declara sin lugar la oposición planteada por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de la empresa **ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**V vistony Poder que lubrica más (DISEÑO)**”, en clase 04 internacional, presentada por **WILFREDO M. HIDALGO SOLIS**, en su condición personal, la cual se acoge. (...)”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las once horas con treinta minutos del diecinueve de enero de dos mil once, 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita y vigente la marca de fábrica “**V V (DISEÑO)**”, bajo el registro número 90967, en **clase 04** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*aceites para motor, lubricantes y grasas para automóviles*”, propiedad de la empresa **ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC**. (Ver folios 50 y 51)

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 EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**V vistony Poder que lubrica más (DISEÑO)**”, en clase 04 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que gráficamente se determinó que las marcas en conflicto comparten solamente la letra “V” que compone la marca registrada, tomándose en cuenta que la letra “V” por sí misma no es protegible registralmente, y en este caso, el diseño y la grafía especial de la cual está compuesta y al compararla con la marca solicitada, se tiene que además de contener una “V” la cual tiene el diseño de un águila dentro, está acompañada de una parte denominativa “VISTONY”, que sería la parte fundamental de la



marca solicitada, siendo estos elementos los que le otorgan la distintividad necesaria como para distinguirla de la marca inscrita, ya que el consumidor no va a caer en error o confusión al momento de tenerlas juntas, pues la marca solicitada contiene suficientes elementos diferenciadores para constituir un derecho marcario. Fonéticamente se determinó que la marca inscrita al ser una “V” va a emitir el sonido “UVE” al ser pronunciada, sonido corto y muy diferente a “V vistony, el cual es el sonido de la marca solicitada, no existiendo riesgo de que el consumidor pueda confundirse al escuchar ambas marcas; mientras que ideológicamente no se realiza cotejo pues se trata de marcas de fantasía sin ningún significado especial. Concluyéndose que existen suficientes diferencias tanto gráficas como fonéticas como para poder distinguir la marca “V (DISEÑO)” inscrita, con la marca “V VISTONY (DISEÑO)” solicitada, imposibilitando el riesgo de confundir al consumidor, permitiéndose de esta forma la coexistencia marcaria de las marcas en conflicto.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto la marca solicitada copia de manera idéntica la marca inscrita de su representada, con un ínfimo detalle cual es las rayas en la forma izquierda de la “V”, apropiándose de un diseño que es altamente conocido en Costa Rica, y el hecho de agregarle el término “VISTONY” no le da ninguna connotación novedosa, y mucho menos los términos “PODER QUE LUBRICA MAS”, pues estos son de uso común y no pueden ser otorgados para apropiación exclusiva, además de que esta supuesta marca mixta, por razón de su combinación de diseño y términos, se determina claramente que el fuerte para su distinción es el diseño de la misma, aunado a que ambas protegen los mismos productos de la clase 04 de la nomenclatura internacional; concluyendo que los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, impiden que se registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con uno ya inscrito y además, porque en el examen de novedad y en caso de duda en cuanto a éstos caracteres, se protege a la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir.



En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque a determinar si la marca propuesta violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas), con el propósito de determinar su eventual inscripción, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 18 de dicha Ley, y 24 del Reglamento de la misma, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU CARACTER DISTINTIVO.

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero del 2000, y sus reformas, es claro al indicar que este derecho intangible es: “(...) *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. (...)*”. Este numeral presenta una redacción similar a la del artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

El signo distintivo, es el que permite diferenciar claramente el producto al que se refiere, de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa 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 productos o servicios que elige, de lo que se concluye que



esa característica es una función primordial de toda marca, al determinar que esta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca, de los de la competencia.

QUINTO. SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO COMO MARCA. Esta Instancia es del criterio que los argumentos esgrimidos por el representante de la empresa apelante no son de recibo, toda vez que analizada la denominación de la marca solicitada “**V vistony Poder que lubrica más (DISEÑO)**”, en forma conjunta, a pesar de estar compuesta por palabras de uso común como lo son los vocablos que constituyen la frase “**PODER QUE LUBRICA MAS**”, considera este instancia que no existe motivo alguno para impedir su protección, ya que ésta como puede apreciarse, está conformada además por el vocablo “**VISTONY**”, el cual como bien lo señaló el Órgano a quo resulta suficientemente distintivo, y por ende hace posible la coexistencia de las marcas enfrentadas como hasta ahora ha sucedido, unido todo esto además al diseño especial del signo solicitado, aspectos relevantes que diferencian claramente los signos en conflicto.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Órgano a quo y no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con seis minutos y trece segundos del dos de noviembre de dos mil diez, la cual se confirma.

SEXTO. SOBRE EL 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con seis minutos y trece segundos del dos de noviembre de dos mil diez, la cual se confirma. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario