



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0276-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

“PENNOL”

PENNZOIL QUAKER STATE COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-801, Registro 303846

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0092-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas doce minutos del veinte de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad número 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **PENNZOIL QUAKER STATE COMPANY**, organizada de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 150 N. Dairy Ashford Rd., Houston, Texas 77079, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:33:04 horas del 29 de abril de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de setiembre de 2023, el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la nulidad de la marca de fábrica y comercio **PENNOL**, registro 303846, propiedad de la empresa WOLF OIL CORPORATION N.V., inscrita desde el 9 de marzo de 2022, vigente hasta el 9 de marzo de 2032, para proteger y distinguir en **clase 4**: grasas y aceites industriales; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motor), materiales de alumbrado; aditivos (incluidos en esta clase) para los productos mencionados anteriormente; fundamenta su solicitud en las marcas inscritas de su

representada: **PENNZOIL**, registro 291072, y , registro 3273, argumenta que presentan similitud gráfica y fonética con **PENNOL**, además los productos de las marcas, son de una misma naturaleza, en consecuencia, comparten los mismos canales de distribución, puntos de venta y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, lo que acrecienta el riesgo de confusión.

Mediante resolución dictada a las 14:33:04 horas del 29 de abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la acción de nulidad contra la marca de fábrica y comercio **PENNOL**, registro 303846, por no contravenir las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 incisos a) y b) de la Ley 7978 de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).



Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa **PENNZOIL QUAKER STATE COMPANY**, apeló y otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios lo siguiente:

1. Del cotejo gráfico entre las marcas **PENNZOIL** y **PENNOL**, se constata que la marca **PENNOL** presenta en su conformación la misma secuencia de seis de las 8 letras que conforman el signo **PENNZOIL**, además inician con la letra “P”, finalizan con la letra “L”, y como elemento central incluyen las letras “NN”; de ahí que se presente una identidad visual del 75 por ciento.
2. A nivel fonético la marca **PENNOL** también poseen semejanza, ya que de igual forma reproduce del signo **PENNZOIL** cinco de sus siete sonidos sean **P-E-N-O-L**, presentando analogía en su pronunciación de más del 70 por ciento, asimismo ambas se conforman por dos sílabas e inician con la letra “P” y finalizan con la letra “L”; además, el signo **PENNOL** no cuenta con otro elemento que lo distinga de la marca de su representada, sencillamente reproduce la marca excluyendo dos letras, y sin dejar de lado que el signo **PENNOL** replica las letras y sonidos de mayor importancia de la marca **PENNZOIL**, sean las vocales fuertes “E-O”, las consonantes con que inicia y finaliza el signo “P-L” y la consonante central “N”, omitiendo simplemente los elementos intermedios de la marca **PENNZOIL** (Z-I), cuya característica es ser secundarios.
3. En el campo ideológico, respecto a la marca **PENNZOIL**, la partícula “**PENN**” coincide con la abreviatura de Pennsylvania, localidad en la que se generó dicha marca, y al poseer el signo



PENNOL, la misma partícula en su inicio, puede generar error o engaño en el consumidor, así como la posibilidad de una asociación empresarial.

4. Del cotejo de productos, se determina que son de una misma naturaleza, en consecuencia, comparten los mismos canales de distribución, puntos de venta y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, lo que acrecienta el riesgo de confusión.
5. Al presentar los signos similitud, es inminente el riesgo de asociación o confusión indirecta para los consumidores, al percibir dos lubricantes identificados con marcas similares, lo cual puede crear la idea en el consumidor que los productos se encuentran asociados, sea porque existe una relación comercial entre los fabricantes o son parte del mismo grupo empresarial.
6. La marca **PENNZOIL** cuenta con una trayectoria de más de cien años, posee gran reconocimiento en la industria automotriz y ostenta un gran alcance por sus fuertes campañas de publicidad, en las que intervienen famosos corredores de carros de distintas divisiones, por ejemplo, NASCAR, e inclusive tiene su propio equipo, además el aceite de la marca **PENNZOIL**, es el oficial y recomendado por las marcas de vehículos Fiat, Chrysler, BMW, Mini, Rolls-Royce, Hyundai, Ferrari, e Iveco.
7. Al existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas y proteger el mismo tipo de productos, se presenta riesgo de confusión en el consumidor y se infringe lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.



Solicita se revoque la resolución recurrida, se declare con lugar la acción interpuesta y se anule la marca **PENNOL**, registro 303846.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. Marca de fábrica y comercio **PENNOL**, registro 303846, inscrita desde el 9 de marzo de 2022, vigente hasta el 9 de marzo de 2032, titular WOLF OIL CORPORATION N.V., para proteger en clase 4 internacional: grasas y aceites industriales; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motor), materiales de alumbrado; aditivos (incluidos en esta clase) para los productos mencionados anteriormente (folios 13 y 14 expediente de origen).
2. Marca de fábrica y comercio **PENNZOIL**, registro 291072, inscrita desde el 28 de setiembre de 2020, vigente hasta el 28 de setiembre de 2030, titular PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY, para proteger en clase en clase 4: lubricantes (folios 15 y 16 expediente principal).
3. Marca de fábrica , registro 3273, inscrita desde el 31 de octubre de 1928, vigente hasta el 31 de octubre 2028, titular PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY, para proteger



en clase en clase 4: combustibles, lubricantes, gasolina, kerosene, derivados del petróleo (no incluidos en otras clases), petróleo en bruto o refinado (folios 17 y 18 expediente de origen).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas, establece en su artículo 37 la nulidad del registro marcario la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. Esta figura es aplicable a aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

No obstante, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39.



Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, por lo que, en el presente asunto, la inscripción que se pretende anular es la marca de fábrica y comercio **PENNOL**, registro 303846, inscrita desde el 9 de marzo de 2022, y estas diligencias de nulidad fueron planteadas el 29 de setiembre de 2023, por lo cual se concluye que se encuentran presentadas dentro del plazo legal.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por configurarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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.

[...]



Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de citas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusión gráfica o visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura 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 contrapuestos; siendo que esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la que se pretende anular.

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Entonces, 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.

En atención a lo anterior, se procede al cotejo marcario entre los signos en conflicto:

Signo que se pretende anular	Signos del gestor de la nulidad	
Marca de fábrica y comercio	Marca de fábrica y comercio	Marca de fábrica
PENNOL	PENNZOIL,	
Clase 4		
Grasas y aceites industriales; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motor), materiales de alumbrado; aditivos (incluidos en esta clase) para los productos mencionados anteriormente.	Lubricantes.	Combustibles, lubricantes, gasolina, kerosene, derivados del petróleo (no incluidos en otras clases), petróleo en bruto o refinado.



En el presente caso, desde el punto de vista gráfico, el signo **PENNOL** que se pretende anular, es denominativo, conformado por seis letras mayúsculas de color negro, escritas con una grafía sencilla; en cuanto a las marcas de la accionante, la primera es denominativa formada por la palabra **PENNZOIL**, compuesta por ocho letras mayúsculas en color negro, las cuales presentan una grafía sencilla; y la segunda es mixta, también constituida por el vocablo **PENNZOIL**, escrito con una grafía especial y letras de color negro, el cual presenta en su parte denominativa central el diseño de una campana de color negro, con una leve inclinación hacia la derecha.

Del anterior análisis determina este Tribunal que, si bien la marca **PENNOL** que se pretende anular, comparte seis de las ocho letras que conforman los signos **PENNZOIL**, y del mismo modo coinciden en la misma posición las letras iniciales “PENN” y la letra final “L”, a pesar de ello, los signos cuentan con distintas terminaciones sea “OL” y “ZOIL”; en consecuencia, esa distinción le permite al consumidor reconocer los distintivos marcarios de manera acertada en el mercado, sin que exista riesgo de confusión o asociación empresarial, y sin dejar de lado que el segundo signo inscrito es mixto, se acompaña por el elemento figurativo de una campana, que le aporta la distintividad suficiente para diferenciarse de la marca **PENNOL**.

Desde el punto de vista fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, la pronunciación de los signos marcarios es disímil, por lo que se presenta una clara y suficiente diferencia al oído del consumidor, sin que se presente alguna complicación al momento de escuchar la marca **PENNOL** respecto de los signos **PENNZOIL**, en consecuencia, no se produce riesgo de confusión o asociación.



A nivel ideológico, los términos analizados son de fantasía, de tal forma no evocan concepto alguno o idea semejante, por lo cual no se realiza análisis en este aspecto.

Por lo antes citado, desde el punto de vista gráfico y fonético, los signos presentan más diferencias que similitudes; no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar un posible riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

Ahora bien, si los signos son distintos dentro del cotejo no se incluyen los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, tal y como ha sido analizado líneas arriba. En el presente caso los signos **PENNOL**, **PENNZOIL** y



, no se confunden, dadas las diferencias que presentan a nivel gráfico y fonético.

Partiendo de todo lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo **PENNOL** que se pretende anular, cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad y le permite seguir coexistiendo registralmente con los signos **PENNZOIL** y



, en consecuencia, no se presenta riesgo de confusión o asociación empresarial.

Con relación a la prueba ofrecida por el recurrente referente a la sentencia No.45-24, dictada por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, y que corresponde al proceso de oposición interpuesto por la empresa



PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY, en contra del registro de la marca PENNOL, se prescinde de esta, por cuanto no cumple con los requisitos que la ley impone para su valoración; además cabe indicar por este Tribunal que si bien esta sentencia refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de inscripción y calificación realizadas en sede administrativa, no puede ser utilizada como parámetro para determinar la nulidad de un signo marcario, ya que con base en el principio de territorialidad, las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y por el marco de calificación aplicable.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo que se pretende anular no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la empresa PENNZOIL QUAKER STATE COMPANY, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:33:04 horas del 29 de abril de 2024, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **PENNZOIL QUAKER STATE COMPANY**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:33:04 horas del 29 de abril de 2024, la que en este acto **se**



confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TE: TITULAR DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO



TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: OO.41.36