



## **RESOLUCION DE PREVENCIÓN**

**Expediente No. 2013-0463-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica “EDGE”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-2618)**

**CASTROL LIMITED, Apelante**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 0059-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas con quince minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Castrol Limited**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en Wakefield House Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:12:49 horas del 13 de junio de 2013.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2013, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“EDGE”**, en la clase 04 internacional, para proteger y distinguir: *“aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles; aditivos no químicos para combustibles”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:23:57 horas del 3 de abril de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscrita la marca de fábrica y comercio **“PLEDGE”**, en clase 04 de la nomenclatura



internacional, bajo el registro número **73999**, propiedad de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, para productos idénticos y relacionados con la marca de fábrica solicitada.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las 14:12:49 horas del 13 de junio de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**PLEDGE**”, y por existir similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos idénticos y relacionados en la misma clase 04 de la Clasificación Internacional.

**CUARTO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 24 de junio de 2012, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **Castrol Limited**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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 Ureña Boza; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



**ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**PLEDGE**”, bajo el acta de registro número 73999, desde el 18 de diciembre de 1990 y hasta el 18 de diciembre de 2020, para proteger y distinguir: “*aceites y grasas industriales (que no sean comestibles), lubricantes, productos para absorber y concentrar el polvo, candelas, bujías, velas y mechas, ceras (materia prima) para la industria y la manufactura*”, en Clase 04 de la nomenclatura internacional, propiedad de de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.** (Ver folios 4 y 5).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.** Si bien es cierto, el Juez debe valorar las condiciones del sector pertinente donde se hará eficaz el uso del signo solicitado, lo que podrá excepcionar en algunas ocasiones las reglas del cotejo marcario, no quiere decir que tal parámetro de excepción sea aplicable a signos que estén relacionados –como en este caso– a los mismos productos y relacionados, y con un grado de de similitud gráfica, fonética e ideológica, a solo dos letras de la identidad gráfica, lo cual a todas luces, no permite margen alguno de interpretación que haga pensar que la confusión al consumidor sea tan evidente como la cercanía de similitud de los signos cotejados.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**PLEDGE**”, a nombre de la empresa S.C. JOHNSON SON, INC., y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 04, productos idénticos y relacionados con los que protege la marca inscrita.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada



por el Registro de Propiedad Industrial, al señalar que: “(...) 1.- Su presentación gráfica es completamente distinta e incapaz de crear confusión entre el público consumidor. 2.- Su pronunciación a la hora de tener enfrentados ambos productos, es totalmente distinta. 3.- Las dos marcas tienen significados totalmente distintos. 4.- Aun sin tener alguno de estos dos productos, sino que se encuentre solo uno de ellos, es perfectamente distinguible uno del otro, por su pronunciación, y su forma gráfica de presentarse, lo cual acarrea una diferencia ideológica completa a la mente del consumidor, y por tal motivo tampoco se encontraría en peligro de confundir estas dos marcas. (...)”, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos, productos o servicios puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “EDGE”, guarda semejanza gráfica y fonética, con la inscrita.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, “EDGE” vs “PLEDGE”, diferenciándose una de la otra únicamente por las letras “P” y “L”, diferencia que no es capaz de aportar distintividad a las marcas enfrentadas. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación de las



marcas que nos ocupan, son muy similares.

Desde el punto de vista ideológico, debe indicarle este Tribunal al recurrente que el hecho de que ambos términos en idioma inglés tengan distintos significados y que haya similitud ideológica entre estos, no implica que se deje de lado y sin efecto el cotejo gráfico y el cotejo fonético.

Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, por mandato del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro protejan y distingan sean iguales o relacionados como también sucede en el presente caso. En cuanto a este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los productos, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita, valga decir en la misma clase de la nomenclatura internacional, existe una evidente identidad y relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los productos de una con los de la otra.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “(...) *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. (...)*”. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las



disposiciones prohibitivas del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Castrol Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:12:49 horas del 13 de junio de 2013, la cual se confirma.

**CUARTO. 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 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 **Castrol Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:12:49 horas del 13 de junio de 2013, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**