



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0725-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “PRECISION”**

**SUNCOR ENERGY INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-4548)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 353-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del catorce de abril de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de la empresa **SUNCOR ENERGY INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiún minutos, treinta segundos del catorce de agosto de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2014, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PRECISION”**, en Clase 04 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: **“Lubricantes y grasas”**.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las



ocho horas, veintiún minutos, treinta segundos del catorce de agosto de dos mil catorce, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Zurcher Blen** en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**PRECISION**” a nombre de FEDERAL-MOGUL PRODUCTS INC., bajo el **Registro No. 168355**, vigente desde el 12 de julio de 2007 y hasta el 12 de junio de 2017, que protege en **clase 07** Internacional “*Juntas universales (partes de motores), accesorios y partes para reparar las mismas no incluidas en otras clases*”, (v. f. 41).

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con



fundamento en el inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por considerarla inadmisibles por afectar derechos de terceros, dado que al cotejarla con la marca inscrita se verifica que existe similitud de identidad y que de admitirla se provocaría confusión en los consumidores, ya que ambas protegen productos vinculados entre sí.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que considera errada la apreciación del Registro, ya que, en aplicación del Principio de Especialidad marcaria es posible la coexistencia de marcas a nivel registral. Afirma que, si bien en este caso, las marcas son idénticas, ambas tienen un ámbito de protección limitado a productos distintos, y, a pesar que en ambos se trata de productos del sector de automotores, corresponden a secciones distintas y que se comercializan en diferentes puntos de venta, ya que la inscrita protege partes de motores y accesorios, en tanto que la solicitada lo es para lubricantes y grasas. Agrega que los productos de ambas marcas pueden distribuirse en talleres, aunque la suya también en ferreterías y supermercados, esto es, que su marca puede venderse en cualquier establecimiento, mientras que la registrada únicamente se comercializará en los que vendan repuestos de automotores. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se declare con lugar el recurso y se ordene continuar con el trámite del registro propuesto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos



que en él se definen, entre otros, el inciso a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Y es que, al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden



recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Voto No. 813-2011)

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir respecto de la inscrita, se advierte que son idénticas, ya que ambas consisten en el término **PRECISION**. En razón de lo anterior, el análisis de registrabilidad del solicitado se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial al aplicar lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y, agrega este Órgano de Alzada, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, se evidencia que son mayores las similitudes que las diferencias, toda vez que las marcas en pugna son idénticas y los productos a que se refieren son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.



A mayor abundamiento, el artículo 25 de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...” Dicha protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros y para lo que interesa en este caso, alguno de los siguientes actos:

*“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.*

*f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”*

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación en virtud de ambos protegen productos relacionados con la reparación de partes de motores. Siendo que debe protegerse el inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Por lo expuesto, no resulta de recibo el argumento principal del apelante en el sentido de que, en virtud del Principio de Especialidad, es posible la coexistencia de los signos confrontados, dado que, en aplicación de éste, así como de los efectos jurídicos del parcialmente transcrito artículo 25 de la Ley de citas, el signo propuesto resulta



ininscribible y por ello debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación que interpuso el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **SUNCOR ENERGY INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiún minutos, treinta segundos del catorce de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma.

**QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **SUNCOR ENERGY INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiún minutos, treinta segundos del catorce de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“PRECISION”** que ha solicitado. 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***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33