

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0504-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (BLUE ODYSSEY) (3)

S.C. JOHNSON & SON INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-4797)

Marcas y otros Signos

VOTO 0037-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta minutos del veinticinco de enero del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, con cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderado especial de **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, sociedad constituida bajo las leyes de Wisconsin, Estados Unidos, con domicilio en 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:05:51 horas del 10 de agosto del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 9:57:33 horas del 23 de mayo del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio BLUE ODYSSEY, en clase 3 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Preparaciones perfumadoras del aire*”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:05:51 horas

del 10 de agosto del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 11:04:47 horas del 25 de agosto del 2017, el licenciado Jorge Tristán Trelles, representante de **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de

fábrica y comercio , registro 220666, cuyo titular es AVON PRODUCTS, INC., vigente al 20 de agosto del 2022, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, champú para el cabello, acondicionadores para el cabello dentífrico, fragancias y productos de tocador, productos

de fragancia, colonias, gel para el baño, lociones y cremas para el cuerpo y la cara, aceites para el baño, jabón de tocador, lociones para después de afeitarse, desodorantes personales, talcos” (v.f. 3 expediente principal, y 15 legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado, y se deriva una asociación de productos en clase 3 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, manifestó que los signos son disimiles y no confundibles para los consumidores, y no son fonética ni gráficamente similares, por lo cual pueden coexistir no solo en el mercado sino también a nivel registral, y que con respecto a los productos, el medio dispuesto al público para la adquisición de cada uno de ellos es totalmente distinto, razón por la que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta

que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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. En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>	BLUE ODYSSEY	
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>
<i>No.</i>	-----	220666
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Preparaciones perfumadoras del aire</i>	<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, champú para el cabello, acondicionadores para el cabello dentífrico, fragancias y productos de tocador, productos de fragancia, colonias, gel para el baño, lociones y cremas para el cuerpo y la cara, aceites para el baño, jabón de tocador, lociones para después de afeitarse, desodorantes personales, talcos.</i>
<i>Clase</i>	3	3
<i>Titular</i>	S.C. JOHNSON & SON, INC.	AVON PRODUCTS, INC.,

Del cotejo correspondiente, entre la marca inscrita  con la marca solicitada **BLUE ODYSSEY**, estas corresponden gráficamente a marcas denominativas, donde ambas coinciden en el término preponderante **ODYSSEY**. La palabra BLUE que acompaña a la pedida, que traducido al español es AZUL, resulta insuficiente para generar una distinción entre los signos, se trata de un simple aditamento al elemento tópico que es ODYSSEY, no tienen peso de distintividad para el cotejo. Desde el punto de vista fonético, son muy similares en cuanto a su pronunciación, el impacto sonoro al ser escuchados por el consumidor prácticamente es el mismo, y tanto los términos BLUE ODYSSEY/ODYSSEY en suenan y se vocalizan igual (salvo la palabra blue, obviamente), existiendo por ende una identidad a nivel gráfica y fonética. Ahora bien, desde

el aspecto ideológico, el vocablo **ODISEA** que según la Real Academia Española significa: *“1. f. Viaje largo, en el que abundan las aventuras adversas y favorables al viajero”*, es el mismo para ambas, y aunque se le suma a la solicitada la palabra BLUE que al español significa AZUL, ambas proyectan la misma idea, identidad y significado. (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/odyssey>), siendo claro por ello que se podría causar un riesgo de confusión y asociación.

Por otra parte, existe relación con los productos que se pretenden proteger por la marca BLUE ODYSSEY, ya que sus *“Preparaciones perfumadoras del aire”* son un tipo de elaboraciones cosméticas o mezclas de compuestos químicos derivadas de fuentes naturales o sintéticas, mismas que comparten canales de distribución, puntos de venta y consumidor medio.

Es así que la marca solicitada BLUE ODYSSEY, analizada en forma global y conjunta, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros

utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos).

Es el numeral 25 que menciona el *Principio de Especialidad Marcaria*, y para este caso no es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos sean iguales o relacionados como los del proceso entablado, donde hay una misma clase y productos relacionados; al igual que la aplicación del artículo 24 inciso c) del Reglamento correspondiente, que propone el cotejo que le da más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que dichos términos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles con productos altamente relacionados. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica y comercio solicitada “**BLUE ODYSSEY**” con la marca de fábrica y comercio nombre comercial inscrita  ; lo que implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. En ese sentido, este Tribunal ordena confirmar la resolución apelada y rechazar la inscripción de la marca **BLUE ODYSSEY**

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial las 14:05:51 horas del 10

de agosto del 2017, la que en este acto *se confirma*. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55