

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0563-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “DISEÑO”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3646-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0105-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del veintidós de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número -1-335-794, en su condición de apoderado especial de la compañía **JOHNSON & JOHNSON**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y tres minutos con treinta y ocho segundos del tres de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 08 de julio de 2011, por el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, con domicilio actual en One Jhonson & Jhonson, Plaza New Brunswisk, New Jersey, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, bajo diseño:



En **clase 03** internacional, para proteger y distinguir: *“Lociones para el cuerpo y cremas para el cuerpo.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y tres minutos con treinta y ocho segundos del tres de julio de dos mil catorce, se resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. [...].”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **JOHNSON & JOHNSON**, interpuso para el día 21 de julio de 2014 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.


CUARTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, treinta minutos con dieciocho segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”*

QUINTO. Que a la sustanciación 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, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;


CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes registros:

1. **Marca de fábrica:** “ON DUTY 24”, registro número **53946**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **AVON PRODUCTS INC.**, inscrita desde el 17 de mayo de 1978, con una vigencia al 17/05/2018. (v.f 39)
2. **Marca de comercio:** DISEÑO  registro número **146314**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, inscrita desde el 29 de marzo de 2004, con una vigencia al 29/03/2024. (v.f 41)
3. **Marca de comercio:** “SKIN 24”, registro número **154554**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **JAIFER LIMITED**, inscrita desde el 19 de octubre de 2005, con una vigencia al 19/10/2015. (v.f 43)
4. **Marca de fábrica:** “LIPO 24”, registro número **198364**, en clase **03** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **AVON PRODUCTS INC.**, inscrita desde el 26 de enero de 2010, con una vigencia al 26/01/2020. (v.f 45)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad

Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca  presentada por la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, al determinar que de la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo

realizado con las marcas inscritas “LUIPO 24”, “ON DUTY 24”, “SKIN 24” y  con la cual se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar riesgo de confusión, capaz de inducir a error a los consumidores al no existir la distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, máxime que todas protegen productos en la misma clase 03 del nomenclátor internacional, por lo que no es posible su coexistencia registral, en virtud de que ello trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, dentro de sus agravios manifestó en términos generales, que entre los signos cotejados existen diferencias conceptuales evidentes. A pesar de que la registradora señala que la marca de mi representada no es susceptible de inscripción registral, existen cuatro propietarios diferentes que comparten el elemento “24” que comercializan productos de la misma clase 03 internacional, sin que exista problema alguno. Agrega, que el cotejo de los signos debe ser analizado de manera conjunta, y de lo que se logra concluir que son perfectamente distintas por lo que no existiría riesgo de confusión. Por lo anterior solicita se ordene continuar con el trámite de la inscripción de la marca “24 (DISEÑO)” en clase 03 internacional.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que 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. Esta es la esencia del derecho exclusivo que



una marca inscrita confiere a su titular, el cual 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 o servicios que se adquieren.

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 de su Reglamento, son claros 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***, el que 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 irreregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.


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.

Por consiguiente, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario colocándose para ello 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.

Bajo el citado análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica  a diferencia de lo que estima el recurrente, contienen una evidente similitud con los signos inscritos

“LUIPO 24”, “ON DUTY 24”, “SKIN 24” y  que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, en atención a las siguientes consideraciones:

A nivel visual es importante destacar que los signos inscritos “LUIPO 24” **registro 198364**, “ON DUTY 24” **registro 53946**, “SKIN 24” **registro 154554**, si bien estos signos marcarios se componen de una parte denominativa y de un elemento numérico, como lo es el número “24”. Al realizar el cotejo marcario se desprende que el elemento más predominante lo constituye esa fracción numérica “24”, por lo que ello impide su coexistencia registral. Máxime, que los productos que se pretenden comercializar se encuentran relacionados dentro de la misma clase 03 del nomenclátor internacional de Niza.


Ahora bien, respecto del signo inscrito  **registro 146314**, encuentra aun más semejanza

con el signo solicitado , por cuanto tal como se desprende de ellos, pese a que el signo

inscrito hace relación directa a un reloj y el compuesto numérico 24/7, el signo propuesto al utilizar el círculos y los puntos en su parte superior derecha hace alusión a un reloj y al emplear el elemento numérico “**24**”, hace que la semejanza contenida entre ellos sea muy palpable para el consumidor, y este pueda relacionar los productos como provenientes de un mismo origen empresarial, dada su similitud. Aunado, al hecho de que su actividad comercial se encuentra relacionada dentro de la misma clase 03 del nomenclátor internacional de Niza.

El consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético** se advierte, en virtud de que pese a existir otros elementos en los signos cotejados, al contener las denominaciones en común dentro de su conformación el elemento numérico “**24**” y ser esta, tal y como se indicó en los párrafos anteriores la parte más sobresaliente en ellas, en igual medida el producto será identificado por medio del compuesto “**24**”, por lo que su pronunciación sería relativamente idéntica, no siendo posible así su coexistencia registral.

Respecto a la connotación **ideológica** contenida en las denominaciones, es importante destacar que la misma versa sobre la concepción o idea que cada propuesta emane respecto de lo que se desea comercializar y como podría esta ser percibida por el consumidor. Para el caso bajo examen, este Tribunal estima que si bien el signo propuesto concentra su mayor fuerza dentro del elemento “**24**”, el cual evidentemente difiere de los productos que se pretenden comercializar, sea, que podría ser considerado arbitrario y con actitud distintiva. No obstante,


ante la existencia de signos inscritos “**LUIPO 24**”, “**ON DUTY 24**”, “**SKIN 24**” y  que utilizan el mismo elemento numérico “**24**” en su conformación, y ejercer la comercialización de productos relacionados dentro de la misma clase 03 internacional, conlleva a denegar la solicitud. Lo anterior, dada la inminente afectación que se generaría a los titulares de los signos inscritos conforme lo dispone nuestra legislación marcaria.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el



consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado en el apartado anterior, existe identidad en el tipo de productos que protegen las marcas inscritas con respecto a la solicitada.

En este sentido, obsérvese que el signo solicitado  pretende la protección de: ***“Lociones para el cuerpo y cremas para el cuerpo”***, y los registros inscritos, sea, la marca “ON DUTY 24”, registro 53946, protege: ***“Jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, lociones para el cabello, dentífricos, productos de tocador.”*** (v.f 39), La marca de comercio: DISEÑO



registro número 146314, protege: ***“Productos para el cuidado personal, específicamente desodorantes y antitranspirantes.”*** (v.f 41), la marca de comercio: “SKIN 24”, registro número 154554, distingue: ***“Cremas, bálsamos, gels y lociones cosméticas para el cuerpo, pies, brazos, piernas, manos, cara contorno de ojos y párpados, tales como hidratantes, humectantes, desmaquilladoras, astringentes, exfoliantes, reductoras, balsámicas, limpiadoras, tonificantes, anti-manchas; anti-arrugas, anti-celulíticas, reafirmantes, moldeadoras, protectoras y bronceadoras de la piel expuestas a los rayos solares; mascarillas cosméticas.”*** (v.f 43) y la marca de fábrica: “LIPO 24”, registro número 198364, para proteger: ***“[...], jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, fragancias, productos de tocador y de perfumería, preparaciones para el cuidado personal, para el cuidado de la piel, para el cuidado de los ojos, para el cuidado de los labios, para el cuidado del cabello, para el cuidado de los pies y para el cuidado de las uñas.”*** (v.f 45)

Tal y como se desprende, los productos se encuentran relacionados dentro de la misma actividad comercial, sea, respecto de la comercialización de productos de cuidado personal (fragancias-cremas), por lo que, independientemente del establecimiento comercial que lo expida, siempre se encontrará dentro del mismo sector u anaquel, y es en razón de ello que el riesgo de error y confusión es inevitable. Afinidad, que pese a estar contenida en todos los registros cotejados, se acentúa aún más con el registro marcario 146314, bajo el DISEÑO



propiedad de Colgate Palmolive Company, criterio que fue externado por él a quo en la resolución venida en alzada y que comparte este Tribunal, por lo que no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial, por lo que sus manifestaciones en este sentido no son procedentes.

Ahora bien, este Tribunal estima importante hacer de ver al recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación, y el hecho de que puedan existir signos similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registros marcarios son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular, conforme a la normativa marcaria aplicable para dicho fin, y en razón de ello no son de recibo sus manifestaciones en este sentido.

Asimismo, este Tribunal Registral Administrativo ya ha emitido vasta jurisprudencia con respecto a ello, y al efecto dispone:

“[...] no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de marcas y otros signos distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones




ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto. [...]” (Voto. 986-2011 del Tribunal Registral Administrativo.)

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto a los registros inscritos “LUIPO 24”, “ON DUTY 24”, “SKIN 24” y con mayor medida respecto del signos



marcario razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación

planteado, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica  presentada por la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, y en razón de ello lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa recurrente y confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 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, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **JOHNSON & JOHNSON**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y tres minutos



con treinta y ocho segundos del tres de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de fábrica ⁽²⁴⁾ en **clase 03** del nomenclátor internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Perez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora