

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0752-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ESSÊNCIA FIX”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4187-2012)**

**JOHNSON & JOHNSON, Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 296-2014***

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad 1-0599-0078, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos, domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecisiete minutos y diecisiete segundos del veintitrés de julio de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el día 07 de mayo de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ESSÊNCIA FIX**”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“productos para el cuidado y limpieza de la piel y el cabello, especialmente champú, acondicionador y colonia”*.

**SEGUNDO.** Que en fecha veintidós de marzo de dos mil trece, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BORA CREATIONS, S.L.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**essence (DISEÑO)**”, en la clase 03 de la nomenclatura internacional, bajo el registro No. 208926.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con diecisiete minutos y diecisiete segundos del veintitrés de julio de dos mil trece, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por **MARIANELLA ARIAS CHACON**, en su condición de apoderada de **BORA CREATIONS, S.L.**, contra la marca “**essence (DISEÑO)**”; en clase 3 internacional, presentada por **GASTON BAUDRIT RUIZ** apoderado de **JOHNSON & JOHNSON**, la cual se deniega. (...)”.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de setiembre de 2013, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no 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 Mora Cordero, 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 “**essence (DISEÑO)**”, bajo el acta de registro número 208926, desde el 29 de abril de 2011 y que se encuentra vigente hasta el 29 de abril de 2021, para proteger y distinguir: “*jabones, perfumería, cosméticos, lociones para el cabello*”, en Clase 03 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **BORA CREATIONS S.L.** (Ver folio 43).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto incurre en las prohibición establecida en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, razón por la cual se acoge la oposición planteada. Por su parte el apelante no expresó agravios.

**CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose,

de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, debemos indicar que 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, siendo ésta 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 adquiere. 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.

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.

En este sentido, obsérvese que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**ESSENCIA FIX**” y la marca inscritas bajo la denominación “**E ESSENCE**”, a nivel visual el signo propuesto pese a que incorpora la palabra “**FIX**” ésta no le proporciona el grado de distintividad necesario con relación al signo que se encuentra inscrito, dado que al utilizar la misma frase **ESSENCIA**, ello induciría a que el consumidor medio no logre identificarlos de manera adecuada en el mercado y la relacione con las que comercializa la marca inscrita.

Aunado a ello, en cuanto a que el signo propuesto genere confusión auditiva cabe advertir que en el tanto los signos gramaticalmente contengan el mismo mensaje como el del caso que nos ocupa, bajo la expresión “**ESSENCIA**” su pronunciación será similar y de esa misma manera será percibida por los consumidores, lo cual conlleva evidentemente a lesionar los derechos e interés de su titular.

La palabra **esencia** se define según el Diccionario de la Real Academia Española como: “*esencia: (Del lat. essentia, y este calco del gr. οὐσία). 1. f. Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. 2. f. Lo más importante y característico de una cosa. 3. f. Extracto líquido concentrado de una sustancia generalmente aromática. 4. f. Perfume líquido con gran concentración de la sustancia o sustancias aromáticas*”; en este

sentido, a **nivel ideológico** no se podría obviar que la marca inscrita referida a jabones perfumería, cosméticos, lociones para el cabello, en la clase 03 internacional, pueda llegar a confundirse con la misma línea de productos que pretende proteger la marca solicitada, dado que los productos de la clase 03 y 05 internacional se encuentran relacionados entre sí e ideológicamente la frase “ESSENCIA” le va a permitir al consumidor medio asociar las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, situación que evidentemente lesiona el derecho de exclusividad del titular de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Rito. Aunado a lo anterior debemos considerar que los productos de ambas clases se encuentran dentro de la misma actividad mercantil y que se expenden en los mismos tipos de establecimientos.

Analizado el expediente que nos ocupa y al corroborar que el procedimiento y aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y asimismo determinar que no existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos enfrentados, no encuentra este Tribunal de Alzada razones para acoger la inscripción de la marca solicitada de conformidad con la normativa citada; por lo que resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción del signo solicitado, ya que éste incurre en las prohibiciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 8.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecisiete minutos y diecisiete segundos del veintitrés de julio de dos mil trece, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe

confirmarse.

**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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecisiete minutos y diecisiete segundos del veintitrés de julio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de fábrica y comercio “**ESSÊNCIA FIX**”, presentada por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición citada. Se da por agotada la vía administrativa. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR: 00.60.29**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**