
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0026-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “PROTECCIÓN PARA TODOS”

JOHNSON & SON, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-7361

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0080-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y un minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en calidad de apoderada especial de la compañía **JOHNSON & SON, INC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Wisconsin, Estados Unidos de América, con domicilio en 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:27:12 horas del 19 de noviembre de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado electrónicamente

el 13 de agosto de 2021, la abogada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía JOHNSON & SON, INC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **PROTECCIÓN PARA TODOS** para proteger y distinguir en clase 5: preparados para matar malezas y destruir animales dañinos; insecticidas, antipolillas; repelentes de insectos; fungicidas; rodenticidas; espiral para mosquitos; en clase 11: aparatos para dispensar insecticidas o repelentes de insectos; lámparas y linternas de velas para repeler insectos; y en clase 21: trampas y cebos para insectos.

Por resolución final dictada a las 14:27:12 horas del 19 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud por considerar que el signo propuesto está compuesto por términos descriptivos y de uso común con relación a los productos solicitados, al amparo del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Laura Valverde Cordero, en la condición indicada apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La marca propuesta PROTECCIÓN PARA TODOS conforme al principio de unicidad debe analizarse en su conjunto ya que esta es la forma como será percibida por el consumidor; además, al conformarse por tres palabras y ser vista como un todo, no ofrece al consumidor una idea clara respecto a los productos a distinguir, por consiguiente según el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, el consumidor al momento de leerla o escucharla puede que evoque o no en su mente alguna idea, de ahí que no lleve razón el Registro al indicar que la frase PROTECCIÓN PARA TODOS automáticamente se relaciona con protección contra insectos, hongos, etc., por el contrario puede referir a distintos tipos de protección y además no describe los productos a proteger, lo que genera que el distintivo marcario posea la distintividad para acceder a su registro.

-
- 2.** La marca pretendida PROTECCIÓN PARA TODOS se compone por tres vocablos, que en su conjunto son sugestivos y no describen de ninguna manera los productos que se pretenden proteger, como intenta demostrarlo el Registro al mencionar que esa frase es una composición descriptiva y por ende carece de distintividad en relación con los productos.
- 3.** La frase PROTECCIÓN PARA TODOS que compone la marca pedida es evocativa, debido a que el consumidor, al estar en presencia del distintivo marcario, debe realizar un esfuerzo intelectual para poder lograr relacionar la marca con los productos de las clases de interés; por tales razones el signo distintivo solicitado no describe ni sugiere una relación absoluta con los producto, de ahí que este sea distintivo y por ende pueda registrarse; además la marca no coexiste con otros derechos ya adquiridos por terceros, asimismo representa la idea y designación de la empresa en el mercado como su giro y en cuanto a los productos solicitados generan en el consumidor la percepción de una vida más limpia, sana ya que su función va dirigida en eliminar insectos o malezas dañinas para personas y animales, puede decirse que la marca PROTECCIÓN PARA TODOS es una frase fantasiosa por no determinar la composición de sus productos.
- 4.** Respecto al origen empresarial, la marca cumple la función de distinguir sus productos o servicios de otros que son puestos en el comercio por otras empresas y es válido asegurar que el propósito de la marca solicitada es que todos se sientan protegidos contra animales dañinos, todo esto a través de 60 años de ciencia por medio de la marca RAID; en vista de lo anterior y de conformidad con el Convenio de París, la marca solicitada cuenta con la distintividad necesaria para acceder a su registro; el signo es evocativo-sugestivo al ser una expresión original que plantea o da una idea a cerca de sus productos.

Solicitó que se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RECHAZO DEL SIGNO PROTECCIÓN PARA TODOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Asimismo, la normativa marcaria es clara en que para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

Ahora bien, en el presente caso es de interés lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas, que establecen el impedimento de la inscripción de un signo cuando consista: “únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata” o “no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

Expuesto lo anterior, se debe analizar la marca solicitada PROTECCIÓN PARA TODOS la cual pretende distinguir preparados para matar malezas y destruir animales dañinos, insecticidas, antipolillas, repelentes de insectos, fungicidas, rodenticidas, espiral para mosquitos, aparatos para dispensar insecticidas o repelentes de insectos, lámparas y linternas de velas para repeler insectos, trampas y cebos para insectos. Para poder determinar si esta

se encuentra dentro de los signos descriptivos se debe recurrir también a la doctrina la cual ha precisado que:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercute en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife Daher, M. (1998). *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115)

Por consiguiente, una de las formas de enterarse cuándo se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿qué ofrece? En lo que respecta a la frase PROTECCIÓN PARA TODOS, la cual refiere a preparados para eliminar malezas, animales dañinos, polillas, insectos, roedores, mosquitos, así como artefactos para la destrucción de estos; con tales productos el signo lo que busca es la protección y el control de plagas que se puedan presentar en el medio ambiente, las cuales pueden afectar el crecimiento de los cultivos y el hábitat de los animales, también protegen la salud humana porque a través de estos productos se pretende eliminar animales dañinos, polillas, insectos, roedores, mosquitos, los cuales pueden ocasionar enfermedades en los seres humanos y es así como la marca pretendida es atributiva de cualidades de los productos indicados en las clases solicitadas; nótese que el signo propuesto no contiene otros elementos que le aporten la aptitud distintiva necesaria para obtener el registro.

En este sentido, no se trata de una marca evocativa o sugestiva, porque la característica primordial de este tipo de signos es que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para así llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar; en el presente caso los términos PROTECCIÓN PARA TODOS no muestran esas características, más bien

presentan una transparencia en su significado que es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor, es un signo descriptivo que informa directamente al consumidor características de los productos que pretende distinguir.

La apelante además de indicar que la marca solicitada es evocativa manifiesta que es de fantasía, criterio que no comparte este Tribunal, en virtud de que las marcas de fantasía se encuentran conformadas por denominaciones u otros elementos que no tienen significado alguno, contrario a lo que ocurre con el caso en estudio en tanto el distintivo marcario **PROTECCIÓN PARA TODOS** es un signo que informa directamente características de los productos que distingue.

Es importante mencionar que en ocasiones la combinación de tres palabras carentes de distintividad podría en ciertos supuestos poseer carácter distintivo, eso depende de la relación que tengan esos términos con los productos que se quieran distinguir, pero en el presente caso la unión de los términos **PROTECCIÓN PARA TODOS** con relación a los productos de las clases 5, 11 y 21, facilitan al público información acerca de las características de ellos, alcanzando la prohibición de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Consecuencia de la consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca propuesta **PROTECCIÓN PARA TODOS** para las clases 5,11 y 21 de la clasificación internacional y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Valverde Cordero, en calidad de apoderada especial de la compañía **JOHNSON & SON, INC.**, en contra la resolución de las 14:27:12 horas del 19 de noviembre de 2021.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada

especial de la compañía **JOHNSON & SON, INC.**, en contra de la resolución de las 14:27:12 horas del 19 de noviembre de 2021, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2022 03:47 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2022 03:52 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2022 04:10 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 19/04/2022 01:40 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 12/04/2022 10:02 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.53

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG. MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69