

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0337-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**“GO! TABS”**

**JOHNSON & JOHNSON, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-12154)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0069-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cinco minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.**

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, Nueva Jersey, 08933, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:21:12 horas del 09 de mayo de 2019.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de diciembre de 2017, la solicitud de inscripción como marca de fábrica y

comercio del signo **GO! TABS**, en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Pastillas (productos de confitería) no medicados para refrescar el aliento”*.

Mediante resolución dictada a las 11:21:12 horas del 09 de mayo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por derechos

de terceros al encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio



, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto el recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de mayo de 2019, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, expreso como parte de sus agravios lo siguiente:

- Que se comete un error por parte del registrador, al interpretar que entre el signo solicitado y la marca inscrita puede generar confusión en los consumidores.
- El Registro de Marcas ha concedido la registración de otras marcas que contienen el vocablo GO, para la misma clase y protegiendo iguales productos, por lo cual no es de recibo que la marca **GO! TABS**, va a ser confundida con la marca inscrita; el consumidor identificará automáticamente el signo pretendido **GO! TABS**, relacionándolo con la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, y con el refrescamiento del aliento.
- Se aportaron certificados en el expediente principal del registro de la marca **GO! TABS**, inscrita en otros países del mundo, las cuales gozan de protección registral, comprobándose la titularidad de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, razón por la

cual no es posible que se rechace el signo solicitado, al aplicar incorrectamente el principio de territorialidad.

- La marca solicitada posee una mínima coincidencia con el signo inscrito, diferenciándose ésta en cuanto a la diversidad de elementos que la componen a nivel denominativo como figurativo, además la marca inscrita posee diferencias en relación con el signo solicitado, pudiendo el consumidor diferenciarlas e individualizar los productos.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:



- Se comprueba que la marca de fábrica y comercio , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 23 de noviembre de 2017, y vigente hasta el 23 de noviembre de 2027, bajo el registro número 267218, a nombre de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING INC.**, en **clase 30** protege: *“Productos de harinas y preparaciones a base de cereales; pan; productos de pastelería y confitería”* (folio 04 a 05).

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

**CUARTO.** 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.

---

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

*“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”*

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido 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”.*

Así que de este modo se puede indicar que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no será posible darle protección registral.

---

Es entonces que la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

*“a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.”*

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen *gráfico, fonético y/o ideológico*, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación

correcta o no, y la *confusión ideológica* es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, 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.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

**GO! TABS**

CLASE 30

*“Pastillas (productos de confitería) no medicados para refrescar el aliento”*

SIGNO INSCRITO



CLASE 30

*“Productos de harinas y preparaciones a base de cereales; pan; productos de pastelería y confitería”*

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en cotejo y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa apelante, es menester indicar que, a pesar de contener el signo inscrito elementos gráficos como denominativos, es decir mixto como ocurre en el presente caso, predominando el elemento denominativo sobre el gráfico, siendo éste el que mantendrá el consumidor en su mente y recordará de manera preponderante, por consiguiente se determina que, a nivel *gráfico*, el signo solicitado es denominativo, compuesto por el término **GO!** seguido del signo de cierre de exclamación y la palabra **TABS**, la cual posee diversas acepciones en español, refiriendo a tabletas, ambos vocablos se constituyen de una grafía sencilla y letras en color negro, en cuanto a la marca inscrita es mixta compuesta por el término **GO!** finalizando con el signo de exclamación de cierre, la letra **G** esta coloreada al lado izquierdo en color rojo y a su derecha de color azul, la vocal **O** está pintada en tres partes, a su izquierda de color azul, al medio anaranjado, a la derecha en tono amarillo y el signo de exclamación de cierre en color amarillo, además posee en su parte superior la ilustración de un chef o cocinero, seguido de la palabra **jack's** en letras color blancas, encerrados en un óvalo con fondo en color azul, a pesar de contener la marca inscrita una serie de elementos que la particulariza, el elemento preponderante en los signos es el vocablo **GO!**, y al estar compuesta la marca pretendida por el vocablo **TABS**, este elemento no le genera la distintividad necesaria para que el consumidor pueda diferenciarlas y reconocerlas al momento de adquirir los productos, ya que éste guarda en su mente el recuerdo imperfecto de los signos y al realizar el análisis de los mismos por la similitud y naturaleza de los productos, ocasionaría en el consumidor confusión y riesgo de asociación empresarial, por tal motivo de permitirse la registración del signo solicitado, se violentaría el derecho ya adquirido por la empresa titular de la marca de fábrica comercio inscrita.

Por otra parte, a nivel *fonético*, al constituirse ambos signos en su inicio por el término **GO!**, unido a un signo de cierre de exclamación, conlleva a que se genere una similitud fonética, pudiendo el consumidor considerar que son de un mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista ideológico, el signo solicitado **GO! TABS** y la marca inscrita



, remiten al mismo razonamiento, en la mente del consumidor, como se indicó líneas arriba se ofrecen al público consumidor bajo la misma idea, generando en el consumidor un riesgo de origen empresarial. Por lo anterior considera este Tribunal que el signo pretendido crea confusión al consumidor y produce un riesgo de asociación empresarial al no poseer el signo solicitado la suficiente distintividad para poder diferenciarse.

Por consiguiente, existe relación en cuanto a los productos de la marca solicitada, pastillas (**productos de confitería**) no medicados para refrescar el aliento y los productos del signo inscrito, productos de harinas y preparaciones a base de cereales; pan; **productos** de pastelería y **confitería**, los cuales son de la misma naturaleza y se encuentran inmersos en la clase 30, existiendo relación en los productos de confitería, a pesar de que su presentación puede darse en pastillas, derivando de ello mismos canales de distribución, puntos de venta y consumidor.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, refuerza la tesis expuesta al indicar:

*“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”*

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, analizados en forma global y conjunta, el signo pretendido **GO! TABS**, 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.

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).

Es el numeral 25 que menciona el *Principio de Especialidad Marcaria*, y para este caso no es posible 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 los signos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles con productos relacionados. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar el signo pretendido con la marca de fábrica y comercio 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.

Por otra parte, en cuanto al registro de la marca **GO! TABS**, en otros países, debe recordarse a la apelante que este hecho no vincula ni obliga al Registro de la Propiedad Industrial a

otorgar otras similares que sean solicitadas por el mismo titular y tampoco inhibe a la Administración Registral de realizar la calificación correspondiente. Lo anterior es así, cuando no son demostrados otros aspectos de especial acatamiento por el derecho marcario como lo sería el demostrar la notoriedad o el uso anterior; lo cual no son situaciones que tengan que ser tomados en cuenta en este caso y por ello se resuelve mediante cotejo frente a derechos de terceros, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Marcas. En este sentido, adviértase que el marco de calificación es diferente para cada solicitud y la ley obliga a la protección de los derechos del tercero y del consumidor en los casos que existan marcas inscritas que puedan conducir a una confusión o bien asociación.

Por último y en idéntico sentido con lo expuesto en el párrafo que precede, la existencia de marcas inscritas en otros países resulta irrelevante, toda vez que, debe recordarse que en el derecho marcario rige el principio de territorialidad, dado lo cual los registros otorgados en otras latitudes no pueden considerarse como antecedentes para valorar la registrabilidad en Costa Rica, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado respectivo, para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. De este modo, las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes y políticas del Estado Costarricense, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas.

Respecto de la jurisprudencia incorporada por la recurrente, como sustento de sus alegatos el Voto 0023-2014 dictado por este Tribunal de alzada, debemos indicar que el citado antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

Por todo lo expuesto, queda claro para este Tribunal que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, y al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas y de permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **GO! TABS**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

***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 empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:21:12 horas del 09 de mayo de 2019, 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

*Karen Quesada Bermúdez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**