

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0380-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA:**

ATW INTERNACIONAL S.A.S. Y SABYCOM GROUP S.A.S., apelantes

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-
1776)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0082-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, mayor, soltera, vecina de Santa Ana, cedula de identidad 113590010, en su condición de apoderada especial de la empresa **ATW INTERNACIONAL S.A.S.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en CL 80 Sur 47 C 62 Sabaneta Colombia, y la abogada Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad 110550703, en su condición de apoderada especial de la empresa **SABYCOM GROUP S.A.S.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Carrera 50D 61-41 Medellín Antioquia, Colombia, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:04 horas del 27 de mayo de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez


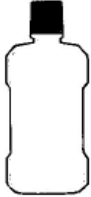
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de febrero de 2019, la abogada Anel Aguilar Sandoval, en representación de la empresa **ATW INTERNACIONAL S.A.S.**, y la abogada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **SABYCOM GROUP S.A.S.**, solicitaron la inscripción de la marca de fábrica y comercio diseño tridimensional de botella



para proteger y distinguir: enjuagues bucales que no sean para uso médico, en clase 03 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, determinó que en la publicidad registral se encuentran inscritos los siguientes signos propiedad de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**:

Signo	Diseño	N°. de registro	Clase/s
Marca de fábrica		90180	3 Enjuagues bucales
Marca de fábrica y comercio		193760	3 y 5 Antisépticos y enjuagues bucales no medicados y medicados respectivamente

Como consecuencia de lo anterior, la Autoridad Registral, mediante resolución final dictada a las 11:07:04 horas del 27 de mayo de 2019, rechazó la inscripción de la marca solicitada en clase 3 de la nomenclatura internacional, por haber considerado que incurre en las prohibiciones de inadmisibilidad por razones extrínsecas establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, las abogadas Anel Aguilar Sandoval y Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderadas especiales de las empresas **ATW INTERNACIONAL S.A.S.**, y **SABYCOM GROUP S.A.S.**, respectivamente, apelaron la resolución indicada sin expresar las razones de su inconformidad; no obstante, en virtud de la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal expusieron como agravios los siguientes:

1.- En la resolución denegatoria el Registro de la Propiedad Industrial señala erróneamente “que las marcas tridimensionales no pueden tener palabras en relieve -como sucede en el caso objeto de estudio- (...) pues estas no corresponden a la forma del producto, por lo que la palabra MISTERMINT no forma parte del análisis para el cotejo marcario”. Señala que el relieve es parte de la forma de la figura que resalta sobre el plano, y que es precisamente en la forma del producto donde reside la distintividad. Si el envase tiene un relieve, se cual sea, este relieve la hace distinta de las demás.

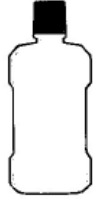
Considera que el criterio del Registro señalado en su resolución denegatoria es equivocado, ya que las marcas tridimensionales sí pueden tener palabras en relieve, y estas deben ser tomadas en cuenta en el análisis y cotejo marcario, pues se debe analizar la marca en su conjunto, para lo cual hace mención del Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas, el cual indica es de acatamiento obligatorio.


2.- El manual es claro en cuanto a que, si la forma de la marca tridimensional difiere de manera significativa de los productos que habitualmente se encuentran en el mercado para la misma categoría de productos, entonces la marca debe ser aceptada como distintiva.

3.- Señala que comparando las marcas con base en las cuales se objeta la solicitud de su representada, es claro que existen diferencias con la marca solicitada, como se muestra en los círculos insertos en color rojo (ver folio 23 del legajo digital de apelación). La marca tridimensional solicitada incluye la palabra “MISTERMINT” en un gravado en relieve, las registradas no incluyen ningún gravado ni en la parte baja ni en ninguna otra parte del diseño. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.


SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la

Propiedad Industrial se encuentran inscritos los signos:



1.- Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, registro **193760**, inscrita el 17 de agosto de 2009, vigente hasta el 17 de agosto de 2029, protege en clases 3 y 5 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: **clase 3**: antisépticos y enjuagues bucales no medicados, **clase 5**: antisépticos y enjuagues bucales medicados (folios 26 y 27 del legajo de apelación).



2.- Marca de fábrica , propiedad de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, registro **90180**, inscrita el 16 de febrero de 1995, vigente hasta el 16 de febrero de 2025, protege en clase 3 de la nomenclatura internacional: enjuagues bucales (folios 28 y 29 del legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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 conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 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 la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), que disponen:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

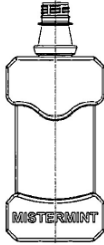

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura 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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera 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.

Siguiendo los argumentos antes expuestos, se determina que, desde el punto de vista visual, el signo tridimensional propuesto (figura de una botella) para identificar enjuagues bucales que no sean para uso médico, en clase 3 de la nomenclatura internacional, en comparación

con las marcas registradas, **no es diferenciable de los inscritos** tal como puede observarse a continuación:

Signo solicitado	Signo inscrito N°. 90180	Signo inscrito N°. 193760
		

La apelante hace referencia a los siguientes elementos: a) que la botella cuenta con un elemento único y característico que es una figura curva y resaltada tanto en la parte frontal como en la parte trasera, en el centro de la botella el resaltado de la anchura tiene una curva hacia abajo; b) que se incluye en la botella la palabra “MISTERMINT” con un grabado en relieve. No obstante, tales elementos no son suficientes como para causar en los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen cuando miran otras marcas como las registradas, las cuales están destinadas a identificar la misma clase de productos: enjuagues bucales; pues lo que perciben los consumidores es un envase en forma de botella en la que se envasan los productos líquidos; de ahí, que los elementos que la empresa apelante le atribuye como distintivos a la marca tridimensional solicitada no resultan ser lo necesariamente diferenciables con respecto a las marcas registradas, lo que puede llevar a confusión al consumidor, en el sentido de que este pueda asociar que el distintivo propuesto y los signos inscritos provienen de un mismo origen empresarial.

En cuanto al alegato sobre la parte denominativa MISTERMINT, la doctrina ha señalado que las marcas pueden ser tridimensionales

cuando están integradas por elementos que, sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios. (Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, 2004 pág. 18).

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario propuesto por las empresas ATW INTERNACIONAL S.A.S. y SABYCOM GROUP S.A.S., en relación con los registros inscritos propiedad de la empresa JONHSON & JONHSON, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio tridimensional diseño de botella es casi idéntica a los signos inscritos en el campo visual y conceptual, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial.

En este caso, no cabe el cotejo en el campo auditivo, dado que el objeto de protección es el mismo diseño, el de una botella.

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 ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De manera que, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que los signos inscritos, la marca de fábrica y comercio, registro **193760**, protege en **clase 3**, antisépticos y enjuagues bucales no medicados, y en **clase 5**, antisépticos y enjuagues bucales medicados, y la marca de fábrica, registro **90180**, protege en clase 3, enjuagues bucales; por su parte, la marca solicitada pretende distinguir en clase 3, enjuagues bucales que no sean para uso médico. Como puede apreciarse, los productos que se intentan amparar se encuentran dentro de la misma gama de productos comercializados por los signos inscritos: **enjuagues bucales**; por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Esta situación evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en clase 3 de la nomenclatura internacional, presentado por las empresas **ATW INTERNACIONAL S.A.S.** y **SABYCOM GROUP S.A.S.**, generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con respecto a los signos inscritos, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la igualdad de los productos que pretende proteger y comercializar respecto a los inscritos, de esa manera procede su inadmisibilidad en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c), d) y e) de su Reglamento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la

resolución final venida en alzada, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la empresa **ATW INTERNACIONAL S.A.S.**, y la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa **SABYCOM GROUP S.A.S.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:04 horas del 27 de mayo de 2019, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



diseño tridimensional de botella, en clase 3 de la nomenclatura internacional. 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 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM/

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33