
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0068-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“FRESH DEFENSE”**

S.C. JOHNSON & SON INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-7044)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0151-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y seis minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de Santa Ana, en su condición de apoderada especial de S.C. JOHNSON & SON, INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Wisconsin, Estados Unidos de América, domiciliada en 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:41:01 horas del 16 de diciembre del 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y

comercio "**FRESH DEFENSE**", en clase 05 de la nomenclatura internacional, para distinguir: *preparaciones para matar malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; antipolillas; repelentes de insectos; fungicidas; rodenticidas.*


Mediante resolución de las 15:41:01 horas del 16 de diciembre del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros y transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

El 08 de enero del 2021 la representación de **S.C. JOHNSON & SON, INC.** interpone recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, y en sus agravios manifestó: 1. Que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la ley 7978, por ende, sí es susceptible de inscripción registral. 2. Que estamos en presencia de distintas denominaciones gráficas, a pesar de involucrar productos de la clase 05. 3. Que los signos inscritos son para un producto agrícola de uso en potreros, como se indica en la publicidad, y los productos de la marca FRESH DEFENSE son de uso doméstico y de jardín, y no de uso agrícola como los signos inscritos. 4. Que lo procedente es la coexistencia de todos los signos, pues no compiten entre sí, es decir, no hay vinculación ni en productos ni servicios, por lo tanto, pueden coexistir bajo el principio de especialidad. 5. Que resulta improcedente rechazar la marca, cuando claramente estamos ante un término de uso común "DEFENSE" para la clase 05, y que existen varias marcas que coexisten en el mercado con este término.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas:

1. **DEFENSA**, registro 75954, inscrita desde el 26 de junio de 1991, vigente hasta el 26 de junio del 2021, titular: MONSANTO TECHNOLOGY LLC., para proteger y distinguir en

clase 05 internacional: *preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos pesticidas y herbicidas.*

2. , registro 131138, inscrita desde el 17 de enero del 2002, vigente hasta el 17 de enero del 2022, titular: MONSANTO TECHNOLOGY LLC., para proteger y distinguir en clase 05 internacional: *herbicidas.*

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 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 DEL ASUNTO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*, determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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. [...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...]

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

- a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye

a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

En este sentido es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor,


tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.


En aplicación del artículo anterior, es que se resulta necesario cotejar la marca propuesta y las inscritas:

MARCA PROPUESTA	MARCA REGISTRADA	MARCA REGISTRADA
FRESH DEFENSE	DEFENSA	
CLASE 05: <i>preparaciones para matar malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; antipolillas; repelentes de insectos; fungicidas, rodenticidas, todos los anteriores solo</i>	CLASE 05: <i>preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos pesticidas y herbicidas de transporte; servicios de agencia de viajes, a saber, hacer</i>	CLASE 05: <i>herbicidas.</i>

<i>para uso en el hogar y el jardín de la casa</i>	<i>reservaciones y contrataciones para transporte.</i>	
--	--	--

Cotejo gráfico: El signo propuesto se encuentra compuesto por los términos “FRESH” Y “DEFENSE”, ambos en el idioma inglés, y las marcas inscritas están conformadas por la palabra “DEFENSA”. Los signos en conflicto presentan en común y como elemento denominativo preponderante la palabra “DEFENSA”, la que es muy similar gráficamente con el vocablo “DEFENSE” del signo solicitado, por lo que es posible determinar la similitud gráfica existente, en tal grado que el consumidor puede confundir los signos o bien asociarlos con el mismo origen empresarial.



Si bien la marca registrada  posee diseño, al realizar el cotejo marcario la parte denominativa prevalece sobre el elemento gráfico o diseño, considerando que generalmente las marcas son recordadas por dicho elemento denominativo.

Cotejo fonético: La pronunciación de las palabras que componen las marcas en conflicto es semejante, al contener las palabras “DEFENSE” Y DEFENSA”, las cuales al oído humano suenan muy similar, ya que lo único que las diferencia es una vocal situada al final de cada término, y la palabra “FRESH” no otorga suficiente distinción al signo; es así como el impacto sonoro que provocan en el consumidor puede llevarlo a considerar que se encuentran relacionadas entre sí.

Cotejo ideológico: En cuanto a los conceptos o ideas que suscitan los signos confrontados, todos provocan en la mente del consumidor la misma idea, el término “DEFENSE” contenido en la marca propuesta, es un vocablo del idioma inglés, que puede ser traducido al español

como “defensa”; nótese que las marcas analizadas comparten todas dicho término, por lo que conceptualmente evocan la misma idea en el consumidor.

Este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al determinar que el signo propuesto y las marcas registradas, son semejantes en grado de producir confusión en el consumidor.

En cuanto a los productos que protegen y distinguen, estos poseen la misma naturaleza, aún con la limitación planteada por el apelante en segunda instancia, siendo fácilmente confundibles por parte del consumidor medio, lo que provocaría un inminente riesgo de confusión y de asociación empresarial; y sobre el hecho traído a colación por la parte apelante, sobre que el producto de la marca registrada está dirigido a potreros, dicha condición no se encuentra delimitada en la marca registrada, y el cotejo se realiza de acuerdo a la forma en la que están registradas las marcas.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante, y se concluye que la marca solicitada al ser analizada en conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos. Se considera que tampoco es posible la aplicación del principio de especialidad invocado por el apelante, ya que los productos de la marca propuesta son los mismos productos de la clase 05 que protegen las marcas inscritas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa S.C. JOHNSON & SON, INC., en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual a las 15:41:01 horas del 16 de diciembre del 2020, 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36