

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0211-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO**

**“”**

**S.C. JOHNSON & SON, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-8435)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0353-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintiséis minutos del tres de julio del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, mayor, casada dos veces, abogada, cédula de identidad 106260794, en su condición de apoderada especial de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes del Estado de Wisconsin, con domicilio y establecimiento comercial fabril y de servicios en 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:12:07 del 1 de marzo de 2019.

***Redacta la Jueza Ureña Boza, y;***

***CONSIDERANDO***

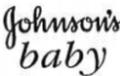
**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El licenciado **JORGE TRISTÁN TRELLES**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad 103920470, en representación de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca

de fábrica y comercio “”, para proteger y distinguir productos de las clases

---

1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 21, 25 y 26, limitados en el trámite del proceso a clases 16 y 26.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las de las 15:12:07 del 1 de marzo de 2019, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según

el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscritos los signos  para las clases 16 y 25, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

La empresa JOHNSON & JOHNSON es ampliamente conocida en el mercado como una fabricante de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, productos de cuidado personal, perfumes y productos para bebés.

Señala que si bien es cierto la marca pretendida y las marcas inscritas comparten la denominación JOHNSON en sus configuraciones para productos de las clases 16 y 25/26, también lo es que las casas se refieren a giros distintos y poseen un mercado meta distinto también en relación con las clases pretendidas en las categorías 16 y 26 de su mandante.

No puede haber confusión no es lo mismo productos de limpieza para el hogar y la industria o cordones para zapatos que productos o artículos de papel para bebés

La marca pretendida tiene como objetivo relanzar el signo el tipo de letra, uso de color y la ubicación espacial de ambas denominaciones contribuyen a su identificación como signos distintivos propiedad de diferentes casas comerciales.

Debe prevalecer el principio de especialidad por giros especializados, y además hay diferencias gráficas.

Señala que, en consecuencia, con las diferencias anotadas, no existe probabilidad alguna que un consumidor vaya a confundir los productos a la hora de adquirirlos, ya que las condiciones que ameritan el uso de cada uno de ellos son totalmente diferentes, con lo cual no se afectan

los intereses de Johnson & Johnson.

El análisis en conjunto conduce a una única conclusión: coexistencia registral de los signos, ya que se evidencia a todas luces los múltiples elementos que diferencian las marcas en disputa (en especial las diferencias gráficas, productos y distintos mercados meta). Se reitera entonces, con las diferencias anotadas, que existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos signos, pues no identifican ámbitos idénticos o relacionados estrechamente en grado de confusión para el consumidor ni son sustituibles entre sí, sino también el conjunto de ambos signos permite apreciarlos como marcas que, reiteramos, no corren el riesgo de asociación empresarial. Consecuentemente, la marca solicitada sí es susceptible de protección marcaria en las clases pretendidas. Las marcas cuentan con acuerdos de coexistencia en otros países. Solicita se revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

*Johnson's baby* ” propiedad de **JOHNSON & JOHNSON**, bajo el registro número 96850, inscrita el 2 de setiembre de 1996 y vence el 2 de setiembre de 2026, en clase 25 para proteger: vestidos, calzados, sombrerería.

*Johnson's baby* ” propiedad de **JOHNSON & JOHNSON**, bajo el registro número 96859, inscrita el 2 de setiembre de 1996 y vence el 2 de setiembre de 2026, en clase 16 para proteger: papel, cartón, artículos de papel y cartón, productos de imprenta, artículos y materiales de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para propósitos artísticos, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, excepto muebles, material de instrucción y enseñanza, excepto aparatos, materias plásticas para embalaje, naipes, caracteres de imprenta, clises.

---

**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:** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios del apoderado de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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, ... 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.*

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

### SIGNO SOLICITADO

**scJohnson**

*Bolsas plásticas para uso doméstico, bolsas de almacenamiento plásticas resellables y evacuables para uso doméstico, envolturas de plástico, adhesivos para reparar zapatos, ropa de lluvia y otras superficies de cuero, goma, nylon, plásticos, lona, lino o vinilo. Cordones para zapatos.*

### MARCAS REGISTRADAS

*Johnson's  
baby*

Papel, cartón, artículos de papel y cartón, productos de imprenta, artículos y materiales de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para propósitos artísticos, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, excepto muebles, material de instrucción y enseñanza, excepto aparatos, *materias plásticas para embalaje*, naipes, caracteres de imprenta, clises.

Vestidos, *calzados*, sombrerería.

Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada  se acompaña elementos denominativos (SC) y una grafía especial en la palabra JOHNSON, esto no es óbice para que

el consumidor no la asocie con las marcas registradas  ya que el elemento principal de los signos es la denominación JOHNSON, independientemente de su presentación o etiquetado el consumidor retiene la parte principal del signo e identifica el producto por la marca JOHNSON, por lo tanto, existe semejanza.

---

Al igual desde el punto de vista fonético la pronunciación del elemento principal resulta idéntica.

Ideológicamente el elemento denominativo JOHNSON evoca el mismo concepto en ambos signos: *sea un apellido*.

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que son mayores las semejanzas que las diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico, por lo el análisis se debe centrar en el alegato principal del recurrente, sea, que las marcas distinguen productos distintos y por ello se elimina el riesgo de confusión, en aplicación del principio de especialidad.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

***Confusión directa:*** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. ***Confusión indirecta:*** en este caso la

---

*semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra.* (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada (*bolsas plásticas para uso doméstico, bolsas de almacenamiento plásticas resellables y evacuables para uso doméstico, envolturas de plástico, adhesivos para reparar zapatos, ropa de lluvia y otras superficies de cuero. Cordones para zapatos*) se encuentra relacionada con la lista de productos de las marcas registradas (*materias plásticas para embalaje, vestidos y calzados*).

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza, destino, utilización y carácter complementario de los productos.

La naturaleza de los productos enfrentados es similar ya que los productos protegidos por la marca solicitada son productos plásticos para almacenar, como las bolsas plásticas estos productos se encuentran contenidos dentro de las materias plásticas para embalaje de las marcas registradas. De igual forma la ropa de lluvia y otras superficies de cuero puede ser relacionada con los vestidos distinguidos por la marca registrada.

En cuanto a los cordones para zapatos son obviamente complementarios del calzado, por ello la identidad y relación de productos se da entre los signos.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta la similitud de los productos son los canales de comercialización, el autor Fernández Nóvoa, al respecto indica: “...*La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta*

---

*de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado...*" (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608)

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución, las *bolsas plásticas para uso doméstico, bolsas de almacenamiento plásticas resellables y evacuables para uso doméstico*, de la marca solicitada, como las *materias plásticas para embalaje*, de la marca registrada se pueden encontrar en supermercados, y la *ropa de lluvia y otras superficies de cuero. Cordones para zapatos*, de la marca solicitada se pueden adquirir en tiendas especializadas o supermercados al igual que *los vestidos y calzados* de las marcas registradas.

Por lo antes argumentado, pese a la limitación realizada por el solicitante, no es aplicable el principio de especialidad, pues existe una semejanza casi total entre los signos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y distinguen los mismos productos y otros relacionados.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Es importante aclararle al recurrente que la publicidad registral que generan los asientos registrales de las marcas registradas indica que distinguen productos relacionados con los pretendidos con la marca solicitada, si en el mercado las marcas no distinguen los productos para los que fueron registradas es un asunto de uso que no se ventila en el caso bajo examen.

Además, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya

---

registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En cuanto a los acuerdos de coexistencia presentados por el recurrente, los mismos son de otros países, en el caso de marras no se presentó acuerdo alguno para su análisis respectivo, y los realizados en el extranjero no son vinculantes por el principio de territorialidad que informa el derecho marcario.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre los signos cotejados por encontrarse inscrito los signos “*Johnson's baby*”, y que de permitirse la

inscripción de la marca solicitada “”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:12:07 del 1 de marzo de 2019, la cual se confirma.

---

## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:12:07 del 1 de marzo de 2019, la cual 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

### **DESCRIPTORES:**

#### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**