



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1170-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “TASKI” (03, 05, 07 Y 21)

JOHNSONDIVERSEY INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3671-2007)

Marcas y otros signos

VOTO N° 295-2010

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

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis – setecientos noventa y cuatro, quien actúa en condición de Apoderada Especial de **JOHNSONDIVERSEY INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y servicios en 8310 16th Street, Sturtevan, Wisconsin 53177, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintinueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de setiembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha 30 de abril del 2007, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades dichas y en su condición señaladas, representando a **JOHNSONDIVERSEY INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**TASKI**”, para proteger y distinguir:



“Sustancias para blanquear y otras sustancias para uso en el lavado de ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas; detergentes; ceras para limpieza; ceras para pulir; jabones, en **Clase 3** de la Nomenclatura Internacional.

Desinfectantes; preparaciones sanitarias, preparaciones para destruir animales dañinos; preparaciones para desodorizar el aire (desodorantes ambientales; detergentes para propósitos médicos, en **Clase 5** de la Nomenclatura Internacional.

Máquinas, instrumentos y aparatos para limpieza y pulido, y partes para los mismos; con inclusión de máquinas para limpieza y pulido de pisos, aspiradoras de polvo y máquinas para limpiar alfombras, y partes para las mismas; fregadoras operadas con energía, máquinas para pulir el piso y que generan espuma, en **Clase 7** de la Nomenclatura Internacional.

Dispensadores de jabón, cajas para jabón, bandejas para jabones, recipientes para jabón, envases para jabón; instrumentos no-eléctricos, máquinas y materiales para propósitos de limpieza; utensilios pequeños para el hogar y envases; peines y esponjas; cepillos; trapos para limpieza; estopas de acero para propósitos de limpieza, en **Clase 21** de la Nomenclatura Internacional.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y un minutos y diez segundos del veintitrés de abril del dos mil ocho, el Registro le previno al solicitante, que el signo solicitado posee similitud gráfica, fonética e ideológica, respecto a la marca inscrita “**TASK**”, clases 3 y 5 internacional y por estar las marcas solicitadas contenidas dentro de la marca inscrita y pretender distinguir productos de la misma naturaleza, existe un alto grado de probabilidad de que el consumidor pueda ser confundido o le atribuya un origen empresarial distinto a los productos. Lo anterior de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos No. 7978.

TERCERO. Que mediante solicitud presentada el 5 de agosto del 2009, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, indicó que según lo prevenido requiere que se separe del presente trámite las clases 7 y 21, las cuales se están solicitando en nuevo trámite.



CUARTO: Que a las nueve horas con veintinueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de setiembre del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*” (Mayúsculas y negritas del original).

QUINTO: Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Chaves Desanti**, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 5 de octubre del 2009, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

SEXTO: A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:



1. Que se encuentra registrada la marca de fábrica “**TASK**” bajo el registro número 126040, desde el 23 de mayo del 2001 y vigente hasta el 23 de mayo del 2011, a nombre de **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, cédula jurídica 3-101-58770, para proteger jabones de tocador antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería, en clase 3 de la Clasificación de Niza. (Folios 164 y 165).
2. Que se encuentra registrada la marca de fábrica **TASK**” bajo el registro número 159230, desde el 5 de junio del 2006 y vigente hasta el 5 de junio del 2016, a nombre de **QUIMICOS Y LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA**, domiciliada en ciudad de Guatemala para proteger productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas, en clase 5 de la Clasificación de Niza. (Folios 166 y 167).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de relevancia para el pronunciamiento, que tengan ese carácter.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL APELADA, ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazar la solicitud de registro planteada, por considerar que la marca que se pretende inscribir corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto al analizarla y cotejarla con la marca inscrita tienen similitud gráfica y fonética, así como los productos que se pretenden proteger son de igual naturaleza en la misma clase.

Se comprueba que existe similitud entre las marcas lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria permitiendo identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión y de asociación empresarial en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos afectando el derecho de



elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos por lo cual transgrede el artículo 8 literal a) y b). de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Por su parte, el apelante alega según su escrito presentado que la marca pretendida es meramente nominativa mientras que una de las marcas inscritas consiste del diseño del término TASK, el cual muestra una presentación gráfica particular así como uso del color. La ortografía también difiere del uso de la letra “I de manera adicional en la marca TASKI”. La marca pretendida solicitó la protección de sustancias para blanquear y otras sustancias para uso en el lavado de ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas; detergentes; ceras para limpieza; ceras para pulir; jabones, en Clase 3 y Desinfectantes; preparaciones sanitarias, preparaciones para destruir animales dañinos; preparaciones para desodorizar el aire (desodorantes ambientales); detergentes para propósitos médicos, en Clase 5. La marca TASK (Diseño) protege; jabones de tocador anti-bacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería. La marca TASK protege: productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas. Además no existe posibilidad de confusión por cuanto en el ámbito de protección de los signos en disputa los productos pretendidos son principalmente de Aplicación Industrial, es decir, las marcas Taski y Task (Diseño)/ TASK nunca van a compartir los medios de comercialización. En otras palabras, el hecho de que los productos identificados por ambos distintivos se ubiquen en la misma clase pero difieran en su aplicación elimina toda posibilidad de confusión para el público consumidor, ya que las circunstancias que ameritan el uso de dichos productos son el resultado de situaciones totalmente diferentes.

CUARTO. NECESARIA COMPARACIÓN ENTRE AMBOS SIGNOS. El inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, indica:



“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.”

En el caso concreto, debe de analizarse de forma conjunta los signos distintivos, los inscritos y el que se pretende inscribir:

MARCAS INSCRITAS		MARCA SOLICITADA
TASK	TASK	TASKI
PROTEGEN Y DISTINGEN		PROTEGE Y DISTINGUE



<p>Jabones de tocador antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería, en Clase 3 de la Clasificación de Niza.</p>	<p>Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas, en Clase 5 de la Clasificación de Niza</p>	<p>“Sustancias para blanquear y otras sustancias para uso en el lavado de ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas; detergentes; ceras para limpieza; ceras para pulir; jabones, en Clase 3 de la Nomenclatura Internacional. Desinfectantes; preparaciones sanitarias, preparaciones para destruir animales dañinos; preparaciones para desodorizar el aire (desodorantes ambientales; detergentes para propósitos médicos, en Clase 5 de la Nomenclatura Internacional.</p>
--	---	---

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, indica las principales reglas que han de utilizarse para calificar la posible semejanza entre dos signos distintivos:

“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.”*

Siguiendo la normativa transcrita, a nivel gráfico, la marca solicitada “**TASKI**”, y una de las marcas inscritas “**TASK**” son meramente denominativa, así como la otra marca inscrita es una marca mixta, pero de prevalencia denominativa. No existiendo suficiente diferencia para concluir en una disimilitud sustancial entre estas. Con respecto a este punto la doctrina ha dicho:



“La doctrina de la prevalencia de los elementos denominativos de un signo sobre los elementos gráficos surgió de la jurisprudencia. Esta regla es aplicable siempre que la denominación contenida en la marca sea distintiva y no se trate de un vocablo descriptivo.

La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables, STSJ Madrid 2-IV-1998. En el mismo sentido, pueden consultarse la STS 30-I-1997, c-a (marca de SANITAS, S. A., con SANITAS a pesar de tener distintos gráficos).” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 296, mayúsculas del original).

Siguiendo con este cotejo, puede apreciarse que la única diferencia entre ambas radica en la letra “I” que presenta la marca solicitada, lo que no viene a trazar mayor diferencia entre los signos, y el consumidor medio puede llegar a pensar que se encuentra ante la misma marca. En razón de ello, se suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “TASKI”, característica que resulta esencial para la registrabilidad de una marca de fábrica.

En este mismo orden de ideas, este Órgano de apelación ha señalado anteriormente que:

“La distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes 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. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les 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 (artículo 25 Ley de Marcas).” (Voto 383-2008, de las 10:15 horas del 29 de julio de 2008)

QUINTO. SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS A DISTINGUIR. Aparte del análisis realizado en el considerando anterior, el otro gran análisis que hay que realizar para lograr determinar la posibilidad de confusión en el público consumidor, es el de la comparación entre los productos a distinguir. En ambos signos, los productos y servicios que se protegen se encuentran relacionados, siendo que la solicitada protege y distingue sustancias para blanquear y otras sustancias para uso en el lavado de ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas; detergentes; ceras para limpieza; ceras para pulir; jabones, desinfectantes; preparaciones sanitarias, preparaciones para destruir animales dañinos; preparaciones para desodorizar el aire (desodorantes ambientales; detergentes para propósitos médicos, en **Clase 3 y 5** de la Nomenclatura Internacional; y las inscritas refieren a Jabones de tocador antibacteriales, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones y perfumería, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas, perteneciendo a las mismas **Clases 3 y 5** de la nomenclatura establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, lo cual nos da una idea de la inaplicabilidad del principio de especialidad, el que tal como lo indica la doctrina:

“(…) determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas.” (LOBATO, op. cit., pág. 293).



Como podemos observar los productos a los cuales les brinda protección la marca propuesta podría confundir, en cuyo caso el riesgo de error en la adquisición de los mismos por parte del consumidor son evidentes. Sobre este aspecto, la Interpretación Prejudicial N° 03-IP-2001, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 9 de mayo de 2001, en el punto 4, página 7 dispone, en lo que interesa lo siguiente:

“...esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio interesado en adquirirlos, asuma que provienen de un mismo productor.”

Siendo esto así, se colige que el rechazo de la marca pretendida por la patrocinada del apelante, se trató, en definitiva, de una decisión tomada por el Registro dirigida a proteger los derechos de las empresas titulares de las marcas “**TASK**”, y con ello, el derecho de los consumidores a no verse perjudicados en sus preferencia por un riesgo de confusión entre dos marcas, tal y como queda previsto en el artículo 8 de la Ley de Marcas. Por las consideraciones que anteceden los agravios del apelante no pueden ser de recibo y en razón de todo lo anterior, lo que corresponde por Ley es denegar la inscripción solicitada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al determinarse la semejanza entre el signo que se pretende inscribir con los que se encuentran ya inscritos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, como Apoderada Especial de **JOHNSON DIVERSEY INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintinueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de setiembre del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.



SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la sociedad **JOHNSON DIVERSEY INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintinueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de setiembre del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptores

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33