



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0236-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca multiclase “JOHNSON CONTROLS”

Johnson Controls Technology Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2769-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 724-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas veinte minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderado especial de Johnson Controls Technology Company, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Michigan, con domicilio en 915 East 32nd Street, Holland, Michigan, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:57:44 horas del 28 de octubre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 26 de marzo de 2008, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Edgar Zurcher Gurdían , mayor, divorciado, cédula de identidad 1-532-390, abogado con oficina en Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José y en representación de la empresa Johnson Controls



Technology Company, solicitó la inscripción de la marca multiclase “JOHNSON CONTROLS”, en las clases 07, 09, 11, 12, 35, 36, 37, 41 Y 42 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir respectivamente:

En Clase 07: “Máquinas y herramientas para máquinas, tales como, compresores de tornillos; compresores de gas; compresores para refrigeradores, compresores de aire, válvulas para bombas, escobillas para escobillas de dinamo; dinamos; electromotores; cabestrantes magnéticos y eléctricos; motores eléctricos y hélices para cabestrantes magnéticos y eléctricos, acoplamientos para máquinas y componentes de transmisión no para vehículos terrestres, tales como correas y conexiones”.

En clase 09: “Baterías; baterías eléctricas recargables; baterías solares; cargadores de baterías; sistemas de control eléctrico y electrónico para máquinas; controles eléctricos y electrónicos para sistemas de control del manejo de instalaciones, tales como, sistemas de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, de refrigeración, de energía, de iluminación, de alarmas de incendio, y de acceso de seguridad, y partes componentes y de repuesto de los mismos; máquinas e instrumentos automáticos para el control de la presión que reaccionan a la temperatura y la presión para la calefacción y aire acondicionado; aparatos para medir y controlar, tales como, controladores neumáticos, electromecánicos, electrónicos y eléctricos, sensores para controladores, termostatos, humidistatos; activadores de válvulas, operadores, válvulas automáticas y amortiguadores; aparatos de control inalámbricos para monitorear y controlar el funcionamiento de otros aparatos electrónicos; aparatos de control inalámbricos, integrados dentro de vehículos o receptores transmisores portátiles, para la activación de abridores de puertas de garajes, portones, cerraduras de puertas de acceso, iluminación interior y exterior, sistemas de seguridad, sistemas de calefacción y enfriamiento, sistemas para archivar y dispositivos eléctricos; sistemas de control eléctricos utilizando un transmisor remoto que comprende transmisores que se pueden capacitar, módulos de interfaz para vehículos, módulos de lámparas, módulos de interruptores, módulos de control de interruptores, módulos de lámparas de enchufar, e



indicadores de estados de puertas de garaje; sistemas eléctricos para el interior de vehículos terrestres, comprendidos por interruptores, contactos, solenoides, válvulas y relevadores para utilizar en iluminación interior y exterior, ajuste de asientos, climatizador, operación de seguridad, de ventanas y puertas, ajustes de espejos; software de computadoras y software de sistemas de operación para operaciones en las instalaciones, remotas y basadas en Internet utilizados para operar sistemas de control de automatización de edificios, tales como sistemas de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, de refrigeración, de energía, de iluminación, de alarmas de incendio, y accesos de seguridad para instalaciones industriales, comerciales y gubernamentales; sistemas de audio y componentes de sistemas de audio, tales como parlantes, transductores de sonido envolvente, aparatos para la reproducción de música y grabación de la voz, reproductores de cintas de audio, lectores de cassetes, amplificadores de audio, ecualizadores de audio y reproductores de discos de audio; sistemas de navegación satelital en forma de un sistema de ubicación global; compases direccionales eléctricos para vehículos; sistemas de entretenimiento para vehículos comprendidos por combinaciones fijas, removibles e intercambiables de unidades de control en forma de controles principales de radio o controles de audio y video integrados dentro del panel de instrumentos, consolas aéreas, consolas de suelo y espaldares de asiento; sistemas modulares electrónicos para vehículos, vendidos como una unidad, compuestos por módulos intercambiables con potencia o sin potencia eléctrica, tales como, sistemas aéreos vehiculares, y módulos, tales como, viseras parasoles, maniguetas de agarre, consolas aéreas, sistemas de almacenaje aéreos, y forros interiores del techo del vehículo; sistemas modulares electrónicos para automóviles, vendidos como una unidad, compuestos por módulos intercambiables con potencia o sin potencia eléctrica, tales como, radios, reproductores de audio y video, aparatos de juegos, reproductores de CD, DVD y MP3, aparatos de navegación, aparatos GPS, compases electrónicos, focos recargables, computadoras, teléfonos móviles, aparatos de comunicación inalámbricos, alarmas, motores de arranque, amplificadores, parlantes, transformadores de energía, purificadores del aire, y



detectores de radar; equipo para el monitoreo de la presión de los neumáticos, tales como, proyectores visuales, sensores de neumáticos y alarmas audibles, y partes de todos los productos identificados anteriormente; relevadores eléctricos; válvulas solenoides electromagnéticas; operadores de amortiguadores de horno manejado por motor eléctricos; interruptores eléctricos automáticos, principalmente interruptores operados a presión, interruptores operados con boya, interruptores operados al vacío, e interruptores operados por humedad; válvulas electrónicas para controlar gas o fluidos; sensores para equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado, iluminación y refrigeración”.

En Clase 11: “Aparatos para el control del ambiente, tales como, unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado, bombas para calentar, unidades de enfriamiento pequeñas portátiles, unidades de condensación de agua aire enfriados, manipuladores de aire y deshumedecedores; evaporadores de enfriamiento, separadores para limpiar y purificar el aire, equipo para hacer nieve, tales como, tubos de aire comprimido y agua presionada subterráneos, enfriadores de aire, vendidos por unidad y partes de repuestos de los mismos; mangueras y acoplamientos de refrigeración; equipo de calentamiento, tales como, hornos para calentar; quemadores de gas, cambios de calor, equipo de ventilación, tales como, ventiladores de gases de combustión; aparatos de aire acondicionado, y equipo de refrigeración, tales como, unidades de refrigeración compuestas por ventiladores, neveras, resortes de enfriamiento; aerosoles y bombas; válvulas utilizadas en refrigeración; separadores no mecánicos para aceite o refrigerantes”.

En Clase 12: “Sistema modular de tapicería interior automotriz, vendido por unidad, compuesto por modelos de tapicería intercambiables los cuales se atan o conectan a una unidad de base para puertas, pisos, asientos áreas de carga, y paneles de instrumentos; sistemas de almacenaje de vehículos compuestos por separadores divisorios, pisos con separadores, basureros, compartimientos y cubos para crear áreas de almacenaje en vehículos para artículos de almacenaje; asientos de vehículos para el interior y partes de los mismos, tales como, reposa espaldas, reposa cabezas y aparatos mecánicos, mecánicos



neumáticos y electromecánicos montados en asientos de vehículos y partes de los mismos, tales como, reposa espaldas, reposa cabezas; reposa brazos y mesas para interiores de vehículos; viseras parasoles para vehículos”.

En Clase 35: “Consultoría de administración de negocios y administración en el área de administración de instalaciones, tales como, operaciones de administración de instalaciones, administración de información de negocios todos en instalaciones industriales, comerciales, educativas, institucionales y gubernamentales, consultoría en relación a información de negocios; administración de negocios y servicios de consultoría para instalaciones industriales, comerciales y gubernamentales en el área de lugares de trabajo, espacios de oficina y personal; servicios de consultoría de negocios; servicios de consultoría de negocios, tales como, dirección de estudios de mercado con el objetivo de maximizar activos de bienes inmuebles y servicios de consultoría para la utilización de espacio provisto para negocios, tales como, establecer directrices retocadas al gusto del consumidor para la utilización del espacio, especificaciones materiales y de muebles; servicios de consultoría de negocios, tales como, analizar, planear y monitorear inversión de recursos para programas críticos de misión utilizados en sistemas de control de administración de instalaciones para control automático de equipo de calefacción, ventilación, aire acondicionado, iluminación y contra incendios; servicios de administración de instalaciones; servicios de administración de instalaciones relacionados con el mantenimiento, reparación, control del ambiente, limpieza, confianza y seguridad de edificios, subdivisiones de oficinas, instalaciones y equipos de edificios; traslado de negocios y selección del personal, tales como, reclutamiento y colocación de personal; servicios de apoyo al cliente en el área de administración de instalaciones; brindar apoyo al cliente y servicios de resolución de quejas en el área de administración de instalaciones, mecanismos vía electrónica, telefónica e inalámbrica; servicios de administración de energía, tales como, servicios de información de administración del uso de la energía”.

En Clase 36: “Servicios de administración de bienes inmuebles; servicios de correduría de



bienes inmuebles, servicios de administración de portafolios financieros y planeamiento financiero para instalaciones industriales, comerciales y gubernamentales; servicios de administración de propiedades inmobiliarias para instalaciones industriales, comerciales y gubernamentales, servicios de alquiler y administración de alquileres para instalaciones industriales, comerciales y gubernamentales, servicios financieros en el área de sistemas de control de administración de instalaciones, tales como, sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, energía, iluminación, alarmas de incendio y accesos de seguridad”.

En Clase 37: “Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de control del ambiente para edificios; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de servicio para suministrar calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, energía, iluminación, alarmas de incendio y sistemas de acceso de seguridad para instalaciones industriales, comerciales y gubernamentales; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración, detección de fuego y sistemas de alarma, sistemas de acceso de seguridad y sistemas de software de computadora para controles de administración de instalaciones; servicios de administración de construcción, tales como supervisión de construcción y renovación de instalaciones; servicios de administración de construcción, tales como supervisión de construcción y renovación de instalaciones industriales, comerciales y gubernamentales; mantenimiento de ambientes críticos de instalaciones industriales, comerciales y gubernamentales; servicios de asesoría relacionada con servicios de conserjería”.

En Clase 41: “Servicios de capacitación y educación en forma de clases y seminarios en el área de baterías; servicios de capacitación y educación en forma de clases y seminarios en el área de sistemas automotrices interiores; servicios de capacitación y educación en forma de clases y seminarios en el área de sistemas de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, de refrigeración, de energía, de iluminación, de alarma de incendio y de acceso de seguridad”.



En Clase 42: “Servicios de ingeniería y diseño para otros en el área de sistemas para suministrar sistemas de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, de refrigeración, de energía, de iluminación, de alarmas de incendio y de acceso de seguridad; servicios de diseño arquitectónico; servicios de administración de sistemas en línea que permite a los usuarios monitorear de manera remota sistemas para suministrar servicios de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, de refrigeración, de energía, de iluminación, de alarma de incendio, y de acceso de seguridad; suministrar uso temporal de software no descargable en línea para uso en la administración de bases de datos en el área de bienes inmuebles; servicios de consultoría relacionado con el uso de edificios, tales como, servicios de consultoría en relación al diseño de los sistemas de infraestructura de edificios, planeamiento de edificios y sistemas de infraestructura para construir, planeamiento de situación, tales como, investigación e ingeniería, diseño de edificios, ingeniería de edificios, normas de edificios, sistemas de administración de edificios, tales como, diseño y desarrollo de sistemas de software de computadoras en línea e integración de sistemas de cómputo y automatización de edificios, tecnología de información para edificios, salud y seguridad ambiental en edificios, ambientes para edificios, calidad ambiental para edificios; diseño de sistemas software para computadoras para controles de administración de instalaciones. Servicios de fabricación para otros en el área de baterías: interiores automotrices, tales como, asientos, climatizador, almacenamiento electrónico y sistemas de entretenimiento y partes de los mismos; servicios de fabricación de clientela para otros en el área de baterías, interiores automotrices, asientos, climatizador, almacenamiento electrónico y sistemas de entretenimiento y partes de las mismas; servicios de fabricación para otros de sistemas para suministrar calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, energía, iluminación, alarma de incendios, y sistemas de acceso de seguridad para instalaciones industriales, comerciales y gubernamentales y partes de los mismos; fabricación y ensamblaje de partes automotrices”.



SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 08:57:44 horas del 28 de octubre de 2008, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, literales a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que *“...corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, pues contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con las marcas inscritas “marcas JOHNSON (80766), en clase 7, J JOHNSON ACERO (147633), en clase 11, JOHNSON’S (138130) en clase 35, SC JOHNSON (78061) en clase 37, JOHNSON’S (138131) en clase 41 y JOHNSON’S (138132) en clase 42 (...) Que dadas las similitudes que se determinaron en el análisis marcario, se observa la identidad respecto a la marca inscrita , denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, consecuentemente, se observa que la marca propuesta resulta irregistrable...”*

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2009, el señor Harry Zurcher Blen, de calidades indicadas, en representación de Johnson Controls Technology Company, interpone los recursos de revocatoria y apelación contra la resolución final indicada.

CUARTO: Que por resolución de las 11:16:51 horas del 10 de febrero de 2009 el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar el Recurso de Revocatoria en virtud de que el recurrente no presenta nuevos argumentos ni aporta elementos de prueba para desvirtuar la resolución recurrida, en dicha resolución se admite el Recurso de Apelación por haber sido el mismo presentado dentro del término, procediendo a emplazar al interesado.



QUINTO: Que mediante resolución dictada por este Tribunal a 11:15 horas del 04 de mayo de 2009, se procede a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de 15 días a efecto de que presenten sus alegatos y pruebas.

SEXTO: Que dentro del plazo otorgado por este Tribunal la compañía JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, mediante escrito recibido el 29 de mayo de 2009, manifiesta su inconformidad con lo resuelto por la Subdirección del Registro a quo, indicando que “...**SEGUNDO: COEXISTENCIA** (...) *es importante recalcar que en el Registro existen marcas con el término JOHNSON ya inscritas y a nombre de diferentes titulares.*

Es importante por ende que este Tribunal tome nota que el término ya coexiste en el Registro y se encuentra inmerso en marcas registradas a nombre de diferentes titulares como lo son:

JOHNSON & JOHNSON

HOWARD JOHNSON INTERNATIONAL INC

HOWARD TM ACQUISITION CORP.

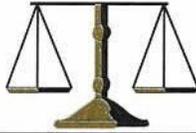
JOHNSON ACERO S.A.

BOMARDIER RECREATIONAL PRODUCTS

Por lo tanto, no es cierto que no exista coexistencia de la marca por otros titulares. El mismo Registro indicó que existen múltiples registros marcarios con ese término y por ende, no vemos razón justificadas para negarle el derecho a mi representada, siendo que ya otros lo comparten tanto en Costa Rica como en otras jurisdicciones tal y como se comprueba por medio de los certificados aportados al expediente.

TERCERO: PRINCIPIO DE UNICIDAD.

Otro punto a favor es que la marca de mi representada contiene el término CONTROLS, y que por el principio de unicidad de la marca, el análisis debe hacerse en conjunto máxime que con ese término se le agrega un carácter distintivo mayor. La marca la componen dos



elementos, JOHNSON y CONTROLS y éstos, siguiendo lo dispuesto por la doctrina marcaria, deben verse en conjunto, y como consecuencia la calificación por parte del examinador debe darse en aras de proteger este principio rector del derecho marcario...”

SETIMO: Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer de estos la resolución apelada, procede este Tribunal a enlistar con tal carácter el siguiente: **UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas, las marcas:

a.- Bajo el **registro número 80766** la marca de fábrica “**JOHNSON**”, a nombre de **BOMARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC**, entidad domiciliada en 726 Saint Joseph Street, Valcourt, Québec, Canadá, vigente desde el 17 de setiembre de 1992, y hasta el 17 de setiembre de 2012, en clase 07 de la Clasificación Internacional, para proteger motores de combustión interna, motores de fuera de borda de combustión interna, motores de fuera de borda eléctricos, unidades de control remoto operadas mecánicamente comprendiendo aceleradores y mecanismos de cambios, cables controlados mecánicamente, estantes para motores de fuera de borda, filtros de fluidos, aditamentos para llenar de agua para motores de combustión interna, conductores auxiliares de motor, válvulas de fluido, filtros de aceite, interruptores de ignición de encendido y apagado y partes y accesorios de



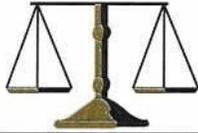
los productos antes indicados (folios 218-219).

b.- Bajo el **registro número 147633** la marca de fábrica “**J JOHNSON ACERO**”, a nombre de **JOHNSON ACERO S. A.**, entidad domiciliada en Av. Almafuenta 3658, Paraná, Pcia de Entre Ríos, Argentina, vigente desde el 28 de mayo de 2004 y hasta el 28 de mayo de 2014, en clase 11 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de piletas, lavabos, y mesas piletas de acero inoxidable (folios 230-231).

c.- Bajo el **registro número 138130** la marca de servicios “**JOHNSON’S**”, a nombre de **JOHNSON & JOHNSON**, entidad domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de América, vigente desde 28 de marzo de 2003 y hasta el 28 de marzo de 2013, en clase 35 de la Clasificación Internacional, para proteger servicios de consultoría, especialmente asesoría a terceros en el manejo de negocios relacionados con todos los aspectos de salud, paternidad y cuidado de los hijos, cuidado de niños, cuidado personal, nutrición, bienestar, y el desarrollo y uso de farmacéuticos, medicamentos y productos médicos de toda clase, (folios 232-233).

d.- Bajo el **registro número 78061** la marca de servicios “**SC JOHNSON**”, a nombre de **S. C. JOHNSON & SON INC.**, entidad domiciliada en 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, Estados Unidos de América, vigente desde el 10 de enero de 1992, y hasta el 10 de enero de 2012, en clase 37 de la Clasificación Internacional, para proteger servicios de limpieza y mantenimiento de residencias y de edificios, control de peste, desinfección de edificios, recristalización de mármoles y limpieza de vehículos (folios 234-235).

e- Bajo el **registro número 138131** la marca de servicios “**JOHNSON’S**”, a nombre de **JOHNSON & JOHNSON**, entidad domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de América, vigente desde 28 de marzo de 2003 y hasta el 28 de marzo de 2013, en clase 41 de la Clasificación Internacional, para proteger servicios educativos, especialmente los destinados a proporcionar educación al público y a profesionales en materias relacionadas con todos los aspectos de salud, paternidad y cuidado de los hijos, cuidado de niños, cuidado personal, nutrición, bienestar, y el desarrollo y uso de

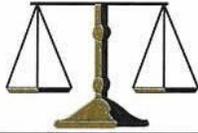


farmacéuticos, medicamentos y productos médicos de toda clase, (folios 236-237).

f.- Bajo el **registro número 138132** la marca de servicios “**JOHNSON’S**”, a nombre de **JOHNSON & JOHNSON**, entidad domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de América, vigente desde 28 de marzo de 2003 y hasta el 28 de marzo de 2013, en clase 42 de la Clasificación Internacional, para proteger servicios en computación, especialmente los destinados a proporcionar información en línea vía Internet en materias relacionadas con todos los aspectos de salud, paternidad y cuidado de los hijos, cuidado de niños, cuidado personal, nutrición, bienestar y el desarrollo y uso de farmacéuticos, medicamentos y productos médicos de toda clase; servicios en computación especialmente para el diseño e implementación de sitios en la red Internet; servicios médicos, especialmente médicos, de enfermería, obstetricia, hospitalarios, de diagnóstico y de laboratorio, (folios 240-241).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que puedan tener influencia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establecen los artículos 8, incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24, incisos a), b) y c) del Reglamento de esa Ley, por ser inadmisibles por derechos de terceros; sea, por encontrarse inscritas las marcas: “**JOHNSON, J JOHNSON ACERO, SC JOHNSON Y JOHNSON’S**”, que contienen semejanzas gráficas y fonéticas, cuya coexistencia en el comercio podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo que se afectaría el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, por cuanto dichos signos protegen servicios



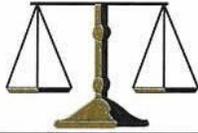
similares o susceptibles de ser asociados en la mismas clases (7, 11, 35, 37, 41 y 42) de la Clasificación Internacional que solicita la empresa promovente.

Analizadas las razones dadas por la recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, según escrito presentado a este Tribunal el 29 de mayo de 2009, no pueden ser compartidas por este Tribunal, pues según se indicó en el Resultando Sexto de esta resolución, el recurrente alega que no encuentra razón justificada para denegar su solicitud en vista de que en el Registro de la Propiedad Intelectual ya coexisten diferentes marcas inscritas a favor de otros titulares, que comparten el término Johnson, tanto en Costa Rica como en otras jurisdicciones. Agrega que de conformidad con el principio de unicidad de la marca, el análisis debe hacerse en conjunto pues la marca está compuesta por dos elementos que deben verse unidos, pues de esta combinación de signos si es posible distinguirla de los otros que ya han sido inscritos por ese Registro.

Lo anterior no es de recibo para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro de Propiedad Industrial. Nótese que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el *registro* de la marca lo que genera el derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen signos idénticos o *similares* para bienes o servicios iguales o parecidos *a los registrados para la marca*, independientemente si son los que se están prestando, así mismo es la *probabilidad* de dar lugar a una confusión lo que debe ser considerado a la hora de cotejar las marcas en conflicto, no si tal confusión se presenta en el momento del análisis.

CUARTO. RESPECTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO MARCARIO.

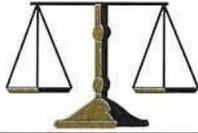
El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los incisos a) b) y c) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea: **a)** “... *Si el signo es idéntico o similar a una marca, (...), 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 (...) 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...” y c) “... Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, (...) usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca...”

En este mismo sentido, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las **reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios**, haciendo alusión en el **inciso a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos**, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Continúa en el **inciso b)** indicando que en el examen comparativo que debe hacerse entre las marcas deben **enfatzarse los elementos no genéricos o distintivos** y en el **inciso c)** agrega que se dar **mayor valor a las semejanzas** que a las diferencias entre los signos. Y es que; en todo caso, según los incisos e) y f) de la citada norma no es necesario que haya ocurrido tal confusión o error en el consumidor, por el contrario se establece que es suficiente que haya alguna posibilidad de que esa confusión o error pueda llegar a producirse.

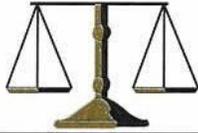
Debe agregarse a los fundamentos esgrimidos por el Registro a quo, que de conformidad con el inciso g), para aquellos casos en que el cotejo deba realizarse contra una marca notoria, se



ha establecido que si una de las marcas es notoria, es obligatorio que la otra sea “...*clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*”

Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.*” (Fernández Nóvoa, Carlos. “**Fundamentos del Derecho de Marcas**”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador del Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas

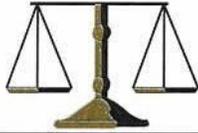


sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

De esto se deduce, que el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**JOHNSON CONTROLS**”, con las marcas inscritas “**JOHNSON, J JOHNSON ACERO, SC JOHNSON, Y JOHNSON’S** ”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa Johnson Controls Technology Company, le resultan aplicables los incisos a), b) y c) de los artículos 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 del Reglamento a dicha ley, puesto que dicha norma prevé la imposibilidad de registrar un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y las inscritas, todas ellas de tipo denominativas, sea que están compuestas por palabras, vemos que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra “**JOHNSON**”, idéntica a la palabra principal contenida en las marcas inscritas. Nótese que esta palabra es el elemento preponderante dentro de la denominación propuesta que recordará el consumidor, adquiriendo entonces ésta una relevancia mayor por encima de la palabra “**CONTROLS**”, que además, resulta ser un elemento genérico y de uso común, que únicamente pretende

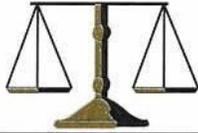


resaltar la palabra “**JONHSON**”, que se convierte en la parte que más sobresale, siendo idéntica a la contenida en las marcas inscritas, por lo que se puede afirmar que en el **nivel gráfico** el signo solicitado contiene una gran semejanza con las marcas inscritas, y desde el punto de vista meramente visual, acaban siendo muy semejantes, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

Vemos así, como de un **análisis gráfico** surge esa confusión visual que es causada por la identidad del vocablo preponderante entre los signos, toda vez que los términos que van unidos a la palabra “**CONTROLS**” en la solicitada, no vienen a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente con la inscrita, pues no son relevantes para una diferenciación plena de esos signos distintivos, causándose al consumidor un riesgo de confusión e incluso de asociación.

Con relación al **cotejo fonético**, en el presente caso ocurre que la pronunciación en todas las marcas es idéntica respecto al elemento preponderante “**JOHNSON**”, existiendo así una confusión auditiva, siendo la palabra secundaria, sea “**CONTROLS**”, poco distintiva a la hora de pronunciar la marca .

Por su parte, en cuanto al **cotejo ideológico**, todas las marcas, a pesar de que algunas de ellas contienen palabras distintas como lo son “**ACERO ó SC**” en las ya inscritas, y “**CONTROLS**” en la propuesta, lo cierto es que esas palabras remiten a una idea similar, como bien lo señala la resolución recurrida al sostener que: “...*en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que las palabras o el gráfico sea necesariamente iguales o similares desde el punto de vista visual, ortográfico o auditivo...*” (folio 204).

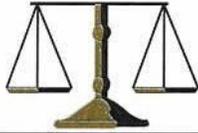


Lo anterior aunado a que las marcas inscritas protegen productos y servicios similares a la que se pretende inscribir, lo cual se configura como otra circunstancia para no permitir la inscripción de la marca solicitada, ya que se quebrantaría lo estipulado en el literal b) del citado artículo 8 tantas veces citado.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de los signos distintivos analizados, en las clases similares o relacionadas, puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse tanto la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, como al consumidor, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Así, se reitera, que el signo que pretende registrarse 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 servicios que comercializan todas las empresas; solicitante y titulares inscritas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **JONHSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY**, en contra de la resolución de las 08:57:44 horas del veintiocho de octubre de



dos mil ocho, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, la cual se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintiocho de octubre de dos mil ocho, la cual 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.**

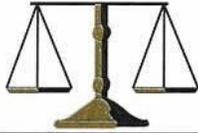
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33