



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0502-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “I-MOTION”**

**Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8809-08)**

### ***VOTO N° 925-2009***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece, horas cuarenta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.*

Recurso de Apelación interpuesto por FRANCISCO GUZMÁN ORTIZ, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, Barrio Dent, cédula de identidad número 1-434-595, en representación de **Reckitt Benckiser (Switzerland) AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Richtistrasse 5, Postfach CH-8304 Wallisellen, Zurich, Suiza; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:57:33 horas del 10 de febrero de 2009.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de setiembre de 2008, el Licenciado FRANCISCO GUZMÁN ORTIZ, como gestor de **Reckitt Benckiser (Switzerland) AG**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “I-MOTION”, en la clase 03 para proteger y distinguir “preparaciones para perfumar la atmósfera; potpurri, aceites esenciales, atomizadores para perfumar las habitaciones; preparaciones para perfumar o aromatizar el aire”, protección de la cual fueron excluidos posteriormente los “atomizadores para perfumar las habitaciones”.

**SEGUNDO.** Que en fecha 21 de noviembre de 2008, el señor LUIS FERNANDO ASIS



ROYO, apoderado de **Reckitt Benckiser (Switzerland) AG**, se apersonó al procedimiento, ratificando todo lo actuado por el gestor.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:57:33 horas del 10 de febrero de 2009, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**EMOTION**”, y existir similitud gráfica y fonética entre ambas, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no darse la distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, ya que las dos marcas protegen productos en la misma clase de la Clasificación Internacional.

**CUARTO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de marzo de 2009, el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, en representación de **Reckitt Benckiser (Switzerland) AG.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:57:33 horas del 10 de febrero de 2009.

**QUINTO.** Que ante la audiencia conferida por este Tribunal, el recurrente, en síntesis, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, en que no existen coincidencias entre los productos protegidos por la marca inscrita y los que pretenden inscribir con la marca solicitada, y que ambas marcas son gráfica y fonéticamente diferentes.

**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número 135369, la marca de fábrica “**EMOTION**”, a nombre de Procter & Gamble International Operations SA, domiciliada en Route de Saint-Georges 47, 1213 Petit-Lancy 1, Geneva Suiza, Suiza, para proteger “en clase 3 Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos para el cabello, dentífricos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.” (Ver folios 29 y 30).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**EMOTION**”, a nombre de Procter & Gamble International Operations SA, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores por otorgarle a los productos a proteger un origen empresarial común.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente, en cuanto a que existen diferencias entre las denominaciones que permiten su coexistencia, las mismas no son compartidas por este Tribunal.



El artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca *“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.”*

Por su parte, 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, resultando relevantes para este caso las siguientes:

- *“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” (inciso a).*
- *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos” (inciso c).*
- *“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;” (inciso d).*
- *“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;” (inciso e).*
- *“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;” (inciso f).*

Verificados cada uno de los supuestos antes señalados, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**I-MOTION**”, es similar a la inscrita “**EMOTION**”.

En el caso concreto, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 citado y examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, al ser ambas denominativas, vemos que la única diferencia entre ellas es la primera letra, que en la solicitada es la “**I**” y en la inscrita es la “**E**”, coincidiendo en todas las demás letras, de ahí que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado contiene una gran semejanza con el inscrito, lo cual podría causar una confusión directa entre el público consumidor.

En cuanto al cotejo fonético, en el presente caso ocurre que la pronunciación de ambas denominaciones es similar, por cuanto al ser la inscrita una palabra en inglés y la segunda una combinación que contiene otra palabra en inglés, la pronunciación de las dos es casi igual. No lleva la razón la recurrente al manifestar que “**EMOTION**” en inglés se pronuncie “emoushon”, por cuanto la letra “**E**” en esa palabra se pronuncia como una “**I**”, con lo cual no habría mayor diferencia a nivel fonético.

El diccionario Cambridge, disponible en la dirección <http://dictionary.cambridge.org>, contiene la pronunciación de la palabra “**EMOTION**”, y claramente se evidencia que la primera de sus letras se pronuncia como una “**I**”, al decir lo siguiente:

“emotion: /ɪˈməʊ.ʃən/ (US)” (<http://dictionary.cambridge.org>)

Por la naturaleza de las marcas cotejadas, no es procedente el cotejo desde el punto de vista ideológico.



En cuanto al análisis de los productos que protege la marca inscrita y los que pretende amparar la recurrente, vemos como “**EMOTION**” fue inscrita en clase 03 para proteger jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos para el cabello, dentífricos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar y pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos, encontrándonos dentro de los mismos “**preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar y pulir, desengrasar y raspar**”, que se pueden relacionar con productos para aromatizar el ambiente como los señalados a folio 14, pues guardan una naturaleza similar. Además, ambas marcas contienen productos referidos a la perfumería o aromatización, con lo cual se evidencia la relación que entre los dos grupos de productos se dá.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, 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).

**CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado FRANCISCO GUZMÁN ORTIZ, en representación de **Reckitt Benckiser (Switzerland) AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:57:33 horas del 10 de febrero de 2009, la cual se confirma.



**QUINTO. 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 interpuesto por el Licenciado FRANCISCO GUZMÁN ORTIZ, en representación de **Reckitt Benckiser (Switzerland) AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:57:33 horas del 10 de febrero de 2009, 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*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**