



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0149-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “enMotion (diseño)”

GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 4889-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 950-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta minutos del diez de setiembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cincuenta y uno, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes de la empresa **GEORGIA-PACIFI CONSUMER PRODUCTS LP**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y un minutos, doce segundos del catorce de noviembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de mayo del dos mil diez, el Licenciado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes de la empresa **GEORGIA-PACIFI CONSUMER PRODUCTS LP**, solicitó que se inscribiera como marca de fábrica y de comercio el signo “**enMOTION (diseño)**”, para proteger y distinguir: “jabón, aromatizante de ambiente, higienizantes y dispensadores para los mismos”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, cincuenta y un minutos, doce segundos del catorce de noviembre del dos mil doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada en clase 3 internacional.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de mayo del dos mil trece, el Licenciado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes, en representación de la empresa **GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación contra la resolución indicada anteriormente, y el Registro mencionado, mediante resolución dictada a las catorce horas, dieciséis minutos, trece segundos del catorce de enero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **RECKITT BENCKISER (SWITZERLAND) AG**, la marca de fábrica “**I MOTION (diseño)**” bajo el registro número 192587, vigente desde el 17 de julio del 2009 hasta el 17 de julio del 2019, para proteger: “preparaciones para perfumar la



atmósfera, potpurri, preparaciones para perfumar o aromatizar el aire”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folio 8 y 9).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca “**enMOTION (diseño)**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**I MOTION (diseño)**” registro número **192587**, por cuanto ambas protegen productos relacionados y vinculados en clase 3. Del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. 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 socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. La marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad solicitante y apelante, solicita en nombre de su representada de conformidad con los arts 11 y 18 (párrafo 2), de la Ley de Marcas, se elimine de la lista de productos la protección sobre “aromatizante de ambiente”, y se limite el registro exclusivamente para “...uso profesional o institucional (no para uso personal o en el hogar), comercializando exclusivamente distribución calificada (no venta minorista). De forma tal que la descripción de bienes protegidos se lea así: “jabón, higienizantes y dispensadores para los mismos para uso profesional o institucional (no para uso personal o en el hogar), comercializado exclusivamente mediante distribución calificada (no venta minorista). En caso contrario, ruego a que su autoridad se sirva formular las limitaciones que estime pertinentes.



Para ello adjunta el comprobante de pago de derechos de registro por la suma de \$25.00 y solicita que se proceda a emitir el edicto de ley para su publicación. Agrega que las marcas no son semejantes según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y que si bien comparten el elemento “motion”, ellas y sus productos son lo suficientemente diferentes como para que no haya ningún riesgo de confusión para el consumidor normal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el **a quo** en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado “**enMOTION (diseño)**”, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y de comercio “**i motion (diseño)**”, en clase **3** de la Clasificación Internacional de Niza. Además continuando con el cotejo se determinó que ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

En este caso, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 de la Ley de Marcas, vemos que el signo solicitado y el inscrito solamente se diferencian por las letras “**i**” y el prefijo “**en**”, al inicio de cada denominación”, siendo que las letras y prefijo referidas no generan distinción suficiente para que los signos no sean confundidos en el mercado por los consumidores, toda vez que en ambas marcas predomina el elemento ideológico, gráfico y fonético, “**motion**” que significa “**movimiento**” en español.

A nivel **gráfico** el distintivo pretendido es muy similar al registrado, ya que visualmente los términos “**i**” y “**en**” en el conjunto no hacen una diferencia suficiente que los distinga e individualice de los demás, por lo que el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión. **Fonéticamente**, los signos en conflicto tienen una pronunciación muy similar, ya que al vocalizarlos las letras “**i**” y “**en**” seguidos de “**motion**” no generan suficiente diferenciación auditiva que permita al consumidor medio escuchar una diferencia sin riesgo de confundirse. Esto determina que por la similitud gráfica y fonética se da un riesgo de



confusión, razón por la cual no pueden coexistir en el comercio, ya que estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

De acuerdo al análisis efectuado, se determinó que entre los signos solicitado “**enMOTION (diseño)**” y el inscrito “**i motion**”, hay más semejanzas que diferencias, en ambas resalta el término “**MOTION**” como factor central del signo propuesto. Conforme al cotejo realizado líneas atrás, se observa tal y como se indicó, que la diferencia se fundamenta en el prefijo y la letra inicial, lo cual no es suficiente para declarar una disimilitud entre ambos. Por lo que aquí se aplica el artículo 24 inciso a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, donde señalan por su orden, que el examen se debe hacer en base a la impresión gráfica y fonética, y que debe darse énfasis a las semejanzas sobre las diferencias.

Además, el riesgo de confusión indicado, se consolida aún más, cuando se hace el análisis de los productos a proteger. Obsérvese que ambos los protegen en clase 3. La representación de la empresa solicitante y apelante en su escrito de apelación procedió a limitar la lista de productos inicial, sea, “jabón, aromatizante de ambiente, higienizantes y dispensadores para los mismos”, solicitando se eliminara de dicha lista los productos, “**aromatizante de ambiente**”. El mismo requirió se limitara el registro exclusivamente para “...uso profesional o instrumental (no para uso personal o en el hogar), comercializado exclusivamente mediante distribución calificada (no venta minorista), de modo tal que los productos que protegería la marca solicitada son los siguientes: “**higienizantes y dispensadores para los mismos, para uso profesional o instrumental (no para uso personal o en el hogar), comercializado exclusivamente mediante distribución calificada (no venta minorista)**”, la inscrita distingue, “**preparaciones para perfumar la atmósfera, potpurri, preparaciones para perfumar o aromatizar el aire**”.

Sin embargo, y a pesar de la limitación mencionada esos productos se relacionan entre sí, porque se utilizan para mantener un ambiente adecuado donde la limpieza y la fragancia, son



elementos que en el mercado se han asociado. Esto puede llevar al consumidor a considerar que tienen el mismo origen empresarial, y eso precisamente es lo que se quiere evitar, porque trae confusión al público consumidor.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el **a quo**, en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por la empresa solicitante y apelante en sentido contrario, de tal forma que al existir la posibilidad de riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica y de comercio “**i motion (diseño)**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional, de permitirse la inscripción del signo pretendido “**enMOTION (diseño)**”, en la misma clase se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el numeral 24 inciso e) de su Reglamento.

Por estas razones lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes de la empresa **GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y un minutos, doce segundos del catorce de noviembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada “**enMOTION (diseño)**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, del 30 de marzo del 2009, 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de apoderado especial con facultades suficientes de la empresa **GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y un minutos, doce segundos del catorce de noviembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada “**enMOTION (diseño)**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.