



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0063-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO **PEST OFF**

RATECSA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-7879

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0133-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **RATECSA S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-731608, domiciliada en Alajuela, El Coyol, de Riteve, 400 metros al oeste y 200 metros al norte, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:37:00 horas del 1 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

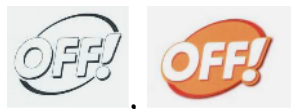
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de agosto de 2023



la abogada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa RATECSA S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **PEST OFF** para proteger y distinguir en **clase 1** productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; y en **clase 5** fungicidas, herbicidas.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 11:37:00 horas del 1 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud de inscripción de la marca pretendida **PEST OFF** por razones intrínsecas, al estar conformada de términos de uso común y carentes de aptitud distintiva, además corresponde a una marca inadmisibles por razones extrínsecas, al presentar identidad gráfica, fonética e ideológica con los signos



inscritos , **OFF** y **OFF! FRESH PROTECT**, y distinguir productos idénticos o relacionados, con fundamento en los artículos 7 incisos c) y g) y 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).



Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa RATECSA S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La marca solicitada **PEST OFF** está compuesta por las palabras en inglés PEST y OFF, escritas en letras color verde, además la letra O del segundo término alude a la figura de una diana; por tales razones el signo pretendido no carece de distintividad.



2. La autoridad registral mencionó que las palabras PEST y OFF, su correspondiente traducción es plaga y apagar, y conforme al diccionario en línea WordReference, estas presentan varios significados, en cuanto a PEST refiere a un insecto, un animal no deseado o en su acepción figurativa a una persona molesta, en tanto OFF posee infinidad de acepciones; en consecuencia, una persona con conocimiento del idioma inglés es poco probable que de manera directa piense que **PEST OFF** es APAGAR PLAGA, y tampoco va a generar la idea en el consumidor que refiere a productos químicos para la agricultura, la horticultura, la silvicultura o fungicidas y herbicidas.

3. Al analizar la expresión **PEST OFF** reconoce a la marca como referente al género de las clases pretendidas, dejando de lado la generalidad y su descripción, además su color y tipografía, hacen que esos elementos en conjunto le concedan al signo la distintividad requerida para acceder a su registro y permiten que su producto se distinga en el comercio de otros de la misma especie como su origen empresarial.

4. Los distintivos marcarios en conflicto **PEST OFF**, , , OFF y OFF! FRESH PROTECT, deben ser examinados en su conjunto, gráficamente se desprende que la marca solicitada se conforma por el sustantivo PEST y el vocablo OFF, los cuales no detallan una traducción precisa, además presenta en su tipografía el color verde, rojo y blanco, como la disposición espacial en línea recta; por otra



parte, los signos inscritos, dos de ellos presentan una tipografía especial respecto al término OFF, que se encuentran dentro de una figura ovalada y finalizan con un signo de exclamación, el primero de color blanco y negro, el segundo en color blanco y con dos tonalidades de color naranja; las otras marcas son denominativas. De ahí que, el núcleo de los signos inscritos es el vocablo OFF, el cual es secundario en la marca solicitada por estar compuesta por el núcleo PEST, siendo que la unión de **PEST** y **OFF** así como su tipografía y color, en

confrontación con ,  OFF y OFF! FRESH PROTECT, producen que todos los signos se distingan e individualicen, pudiendo coexistir pacíficamente los distintivos marcarios.

4.1. Por otra parte, fonéticamente al componerse la marca solicitada por el término PEST y el vocablo OFF, hace que su pronunciación se distinga respecto de la vocalización del monosílabo OFF o de la frase OFF! FRESH PROTECT, por lo cual el consumidor va a citar a cada distintivo marcario conforme a su nombre.

4.2. Respecto al nivel ideológico al conformarse la marca pretendida por el núcleo OFF que es un elemento secundario y complementario, contrario a los signos inscritos, que se constituye en el elemento principal, produce que la conformación gramatical de estos sea distinta y en consecuencia los distintivos marcarios refieren a ideas diferentes en la mente del consumidor.


5. En el Registro de la Propiedad Intelectual, existen otros signos inscritos que en su conformación contienen el término OFF, para proteger productos en clase 1 y 5 internacional, los cuales no

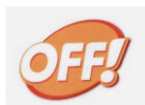


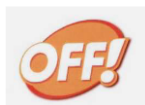
pertenecen a la compañía S.C. JOHNSON & SON, INC; entre los cuales se pueden mencionar: OFF ROAD (diseño), registro 300213, en clase 1; Stay OFF Para insectos (diseño), registro 165692, en clase 5; ON/OFF COLOR TECHNOLOGY, registro 165692, en clase 1; SINE-OFF, registro 86501, en clase 5; EASY-OFF, registro 80223, en clase 5; y PAY-OFF, registro 60152 en clase 5.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la compañía S.C. JOHNSON & SON, INC., los siguientes signos:



1. Marca de fábrica  registro 180678, inscrita desde el 13 de octubre de 2008, vigente hasta el 13 de octubre de 2028, para proteger en clase 5: preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañinos; repelentes de polillas; repelentes de insectos, fungicidas, rodenticidas (folios 9 y 10 del expediente principal).



2. Marca de fábrica  registro 180776, inscrita desde el 13 de octubre de 2008, vigente hasta el 13 de octubre de 2028, para proteger en clase 5: preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañinos; repelentes de polillas; repelentes de insectos, fungicidas, rodenticidas (folios 11 y 12 del expediente de origen).



3. Marca de fábrica **OFF** registro 19460, inscrita desde el 4 de noviembre de 1957, vigente hasta el 4 de noviembre de 2027, para proteger en clase 5: insecticidas, repelentes contra insectos, fungicidas, germicidas, miticidas (folio 13 del expediente principal).
4. Marca de fábrica y comercio **OFF! FRESH PROTECT** registro 293085, inscrita desde el 28 de diciembre de 2020, vigente hasta el 28 de diciembre de 2030, para proteger en clase 5: preparaciones para matar malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; anti-polillas; repelentes de insectos; fungicidas; rodenticidas (folio 14 del expediente de origen).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de



otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o extrínsecos. En relación con el caso concreto se analizará primeramente lo relacionado a las objeciones por motivos intrínsecos, es decir por la relación existente entre la marca y los productos a proteger y distinguir, ya sea porque no tienen suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata.

“Artículo 7: **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

El inciso c) hace referencia a signos genéricos, es decir, aquellos que se limitan a designar productos o servicios que pretenden distinguir, o bien designan el género, categoría o especie de estos. Están incluidos en esta prohibición los vocablos que en el lenguaje corriente o usanza comercial se utilizan para designar a los productos o servicios que se pretenden distinguir. Por su parte el inciso g) trata de la prohibición de



registro de términos que son de uso frecuente en el giro comercial al que pertenecen los productos o servicios. Al respecto, considera este Tribunal que el signo propuesto **PEST OFF**, en la forma que está diseñado, los colores y la tipografía utilizada, hacen que esos elementos en una visión de conjunto tengan la distintividad necesaria con respecto a los productos que pretende distinguir.

Ahora bien, con respecto a las objeciones a la inscripción de la marca por motivos extrínsecos, debemos tener presente, que el registro de un signo como marca no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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.

[...]

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos, para lo cual el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con las inscritas, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

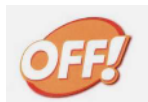
Signo solicitado

PEST OFF

Clase 1: productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura.

Clase 5: fungicidas, herbicidas.

Marcas registradas



En **clase 5** ambas protegen: preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañinos; repelentes de polillas; repelentes de insectos, fungicidas, rodenticidas.



OFF

En **clase 5** protegen: insecticidas, repelentes contra insectos, fungicidas, germicidas, miticidas

OFF! FRESH PROTECT

En **clase 5** protegen: preparaciones para matar malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; anti-polillas; repelentes de insectos; fungicidas; rodenticidas.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la apelación, se denota que a nivel gráfico la marca solicitada es mixta, los signos inscritos dos son mixtos, es decir se componen por una parte denominativa y otra figurativa, los restantes son denominativos; y en una apreciación en conjunto de los signos, el elemento preponderante recae precisamente en el término **OFF** que se encuentra contenido en las marcas inscritas; de ahí que, el consumidor centra su atención en ese término que forma parte del signo pretendido, por lo cual puede generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Desde el punto de vista fonético, y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la pronunciación en los signos marcarios es similar, no existiendo una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor, para que pueda distinguir la marca solicitada de los signos



registrados, además este podría confundirse al asociar los productos solicitados a un mismo origen empresarial.

En cuanto al ámbito ideológico, se determina que entre el signo solicitado y las marcas registradas, existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo como se indicó líneas arriba, resalta como elemento con mayor carácter distintivo el término **OFF**, palabra en inglés que traducida al español es apagada/apagado, de acuerdo al traductor de Google ubicado en el siguiente enlace: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=off&op=translate>; en consecuencia a pesar de conformarse la marca pretendida como las inscritas de otros elementos gráficos y denominativos, el consumidor retiene la misma idea o concepto al relacionar de manera general los signos, por lo cual se presenta similitud ideológica entre los distintivos marcarios, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

En cuanto a los productos que busca proteger y distinguir la marca propuesta en **clase 1**: productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura y en **clase 5**: fungicidas, herbicidas; y los productos de las marcas registradas en **clase 5**: preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañinos; repelentes de polillas; repelentes de insectos, fungicidas, rodenticidas, insecticidas, repelentes contra insectos, fungicidas, germicidas, miticidas, preparaciones para matar malas hierbas y animales dañinos; insecticidas; anti-polillas; repelentes de insectos; fungicidas; rodenticidas; determina este Tribunal que son de una misma naturaleza y se encuentran estrechamente relacionados, generando así la posibilidad de confusión al consumidor y peligro de asociación



o relación por su uso, consumo, distribución o comercialización, lo que imposibilita su coexistencia registral con los distintivos marcarios inscritos.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por la recurrente, ya que una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, así como de los productos a proteger, se concluye que los signos presentan una semejanza esencial que opaca cualquier diferencia y al ser analizada en conjunto la marca solicitada, esta no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias. Como se ha mencionado, la función principal de los signos distintivos es identificar bienes y servicios de otros en el mercado, sirviendo como herramienta a los consumidores al momento de realizar la elección entre productos de la misma naturaleza y proteger a los empresarios ante un uso o asociación indebida de sus signos, por lo que permitir la inscripción del signo **PEST OFF** sería ir en contra del ordenamiento jurídico marcario, ya que es inminente la probabilidad de que se dé un riesgo de confusión o asociación en el consumidor, al relacionar los productos solicitados como los identificados por los signos inscritos, asimismo podría el consumidor pensar que los productos solicitados devienen del mismo origen empresarial, o bien creer que la marca pretendida es parte de una misma familia de marcas.

Respecto al registro de otros signos que en su conformación contienen el término OFF, y que protegen productos en clase 1 y 5 internacional,



cabe indicar por este Tribunal que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

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 confusión que se susciten, citados con anterioridad.

Además, en caso de 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.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa RATECSA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:37:00 horas del 1 de noviembre de 2023, la cual se confirma.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa RATECSA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:37:00 horas del 1 de noviembre de 2023, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

euv/ KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33