



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0315-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “CYNOFF”

S.C. JOHNSON & SON INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE ORIGEN 2022-3123, registro 312027

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0250-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas trece minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinticinco.

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 compañía **S.C. JOHNSON & SON INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Wisconsin, Estados Unidos de América, domiciliada en 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:43:50 horas del 20 de mayo de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de febrero de 2024, la abogada María Laura Valverde Cordero, en la condición indicada, interpuso acción de nulidad contra la marca **CYNOFF**, registro 312027, propiedad de la compañía FMC CORPORATION, que protege y distingue en clase 5 internacional: pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas; con fundamento en que su representada es titular de las marcas **OFF**, registros 19460, 180678, 180776, y el ámbito de protección de todas las marcas es el mismo. Señaló que la marca inscrita **CYNOFF** propiedad de la compañía FMC CORPORATION, se inscribió en violación del artículo 8 incisos a) y e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), pues no posee carácter distintivo.

Mediante resolución de las 11:43:50 horas del 20 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó de la acción de nulidad interpuesta, al determinar que la inscripción del signo **CYNOFF** no violenta lo establecido en el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas, tampoco se evidenció la mala fe y la competencia desleal de la empresa FMC CORPORATION, a la hora de obtener el registro 312027. Tampoco reconoció la notoriedad del signo inscrito **OFF** propiedad de S.C.JOHNSON & SON INC. (folios 58 a 81 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto la representante de la compañía **S.C. JOHNSON & SON INC.**, apeló y señaló los siguientes agravios:

1. La marca inscrita **CYNOFF** propiedad de la compañía FMC CORPORATION, se inscribió en violación del artículo 8 incisos



- a), b) y e) de la Ley de marcas, puesto que no posee carácter distintivo, que es un requisito indispensable.
2. El Registro debió denegar la inscripción del signo CYNOFF para garantizar los derechos adquiridos por su mandante desde 1957, pues está contenida en los signos inscritos por su representada; además, protegen productos en la misma clase, por tanto se encuentran relacionados y son aplicables a la misma industria.
3. La marca inscrita presenta semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca de su representada que fue inscrita con anterioridad, lo que va en contra de los derechos adquiridos y lesionan los derechos del público consumidor al crear error y confusión con relación al origen de las denominaciones. La partícula CYN no contiene una diferencia de peso, más bien pareciera que CYNOFF es una marca derivada de las de su representada.
4. El distintivo marcario objetado es una dilución del inscrito, es una copia de la marca de su representada y evocativa de esta; las posibilidades de que sean asociados al mismo origen empresarial son demasiado altas, lo cual garantiza la confusión inmediata en el consumidor, y resulta un daño irreparable a los derechos de su mandante.
5. Los productos OFF son muy conocidos en este país puesto que son de venta masiva; se pueden adquirir en reconocidos establecimientos comerciales como: Más x Menos, Walmart, Maxi Palí, Auto Mercado, Pricesmart, Epa, entre otros, y comparten los mismos canales de distribución.
6. La marca de su representada es una marca notoria, cuenta con presencia en el país a través de su subsidiaria, S.C. Johnson



de Centroamérica, S.A, constituida desde el 23 de diciembre de 1969. La marca antecede aún más a la constitución de la empresa de su representada en el país puesto que la versión denominativa se inscribió en 1957 y se ha mantenido vigente hasta la fecha, ampliando sus versiones figurativas en el 2008. Además, ha realizado inversión de tiempo y dinero en publicidad y promoción; logrando una posición privilegiada de la cual goza a nivel mundial, donde Costa Rica no es la excepción. En virtud de su uso extenso y continuado su representada ha logrado un amplio reconocimiento en el comercio y público de sus productos. Adjunta prueba para valoración.

7. La demandada, sin ninguna autorización, licencia o permiso, se está aprovechando de la fama de las marcas OFF propiedad de su representada, violando expresamente el derecho del uso exclusivo que sobre ellas tiene.

Asimismo, mediante escrito presentado a este Tribunal el 22 de agosto de 2024, se apersona ANEL AGUILAR SANDOVAL, apoderada especial de la compañía FMC CORPORATION; señaló que no hay argumentos de peso para aceptar el recurso de apelación debido a que, tal y como ha sido resuelto, no existe similitud entre ambas marcas y el hecho de compartir el término OFF no debe ser considerado como un riesgo confusión para los consumidores, dado que los productos que se comercializan se diferencian funcional y sustancialmente, por lo que, el consumidor final de ambas marcas es diferente; solicita declarar sin lugar la acción interpuesta (folios 14 a 16 del legajo digital de apelación)

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de interés para la presente resolución los siguientes:



1. La compañía **FMC CORPORATION**, tiene inscrita la marca de fábrica y comercio: CYNOFF registro **312027**, que protege en clase 5 internacional: pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas; inscrita el 10 de febrero de 2023 y vigente hasta el 10 de febrero de 2033 (folios 111 y 112, expediente principal).
2. La compañía **S.C. JOHNSON & SON INC.**, tiene inscritos los siguientes signos marcas:
 - a) Marca de fábrica: OFF, registro **19460**, para proteger en clase 5 internacional: insecticidas, repelentes contra insectos, fungicidas, germicidas, miticidas; inscrita el 4 de noviembre de 1957 y vigente hasta el 4 de noviembre de 2027 (folios 113 y 114, expediente principal).

 - b) Marca de fábrica: OFF!, registro **180678**, para proteger en clase 5 internacional: preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañinos; repelentes de polillas; repelentes de insectos, fungicidas, rodenticidas; inscrita el 13 de octubre de 2008 y vigente hasta el 13 de octubre de 2028 (folios 115 y 116, expediente principal).

 - c) Marca de fábrica: OFF!, registro **180776**, para proteger en clase 5 internacional: preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañinos; repelentes de polillas; repelentes de insectos, fungicidas, rodenticidas; inscrita el 13 de octubre de 2008 y vigente hasta el 13 de octubre de 2028 (folios 117 y 118, expediente principal).




3. Las marcas OFF, inscritas en clase 5, propiedad de **S.C. JOHNSON & SON INC.** son notorias.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas establece en el numeral 37 la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan las prohibiciones de los artículos 7 y 8 del precitado cuerpo normativo.

El artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los artículos 7 y 8 ya citados, y que, al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley, y resulta fundada. También indica la norma que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.



En el presente asunto la marca que se pretende anular está inscrita desde el 10 de febrero de 2023, y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 7 de febrero de 2024, por lo que, la presente acción de nulidad se encuentra presentada dentro del plazo legalmente establecido.

Como fundamento de esta acción la empresa solicitante y ahora apelante refiere al artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de marcas:

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.

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo



notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un 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.

Para determinar si el signo que se pretende anular tiene aptitud distintiva o violenta los incisos a y b transcritos anteriormente es



necesario cotejarlo con los inscritos, propiedad de la empresa accionante:

<u>Marca objeto de nulidad</u>		<u>Marcas propiedad del accionante</u>
CYNOFF Pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas.	OFF Insecticidas, repelentes contra insectos, fungicidas, germicidas, miticidas.	  Preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañinos; repelentes de polillas; repelentes de insectos, fungicidas, rodenticidas.

Clase 5

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, 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.

Después de analizar los signos en su conjunto se observa que la marca objeto de la presente acción de nulidad **CYNOFF** corresponde a un signo denominativo, conformado por una sola palabra; en tanto, las marcas propiedad de la compañía accionante e inscritas con anterioridad, una es denominativa **OFF** y las otras dos son mixtas, conformadas por una la palabra **OFF** y un diseño.



Ahora bien, en el aspecto gráfico, tanto el signo objeto de la nulidad **CYNOFF** como la marca inscrita **OFF** pueden ser fácilmente relacionados por cuanto el denominativo **CYNOFF** incorpora la totalidad del elemento gramatical de las marcas inscritas **OFF**; elemento que es central y preponderante en los signos registrados; esta situación puede inducir o generar error o confusión en el consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial. Ello aunado a que la elocución **CYN** no le proporciona la distintividad necesaria al signo objetado, pues a golpe de vista el elemento **OFF** también sobresale en el contenido gramatical y es lo que el consumidor identificará y relacionará de manera seguida con la marca inscrita propiedad de la compañía S.C. **JOHNSON & SON INC.**

Por otra parte, también es importante señalar que el diseño empleado



en los signos inscritos  y  tal y como se logra constatar no constituye un elemento con efecto diferenciador con relación a la marca objetada **CYNOFF** debido a que como se ha indicado arriba la parte preponderante de la marca inscrita corresponde a la palabra **OFF** que conforme se desprende se encuentra inmersa en su totalidad en el contenido de la marca inscrita y de esa misma manera será vista por el consumidor, por lo que, más que proporcionarle distintividad con relación al signo marcario inscrito el consumidor podría considerar que los productos que se ofrecen bajo esa denominación son parte de los que ofrece la compañía titular de la marca inscrita con anterioridad. Lo anterior, debido a que la parte denominativa es lo que priva, por ende, lo que el consumidor



identificará y relacionará de manera directa con la marca inscrita propiedad de la compañía S.C. JOHNSON & SON INC.

Desde el punto de vista fonético, al ejercer la pronunciación de las marcas contrapuestas se escuchan y perciben de manera semejante, puesto que su vocalización y contenido sonoro se acentúa en la elocución **OFF** y como consecuencia, el consumidor podría considerar que las marcas pertenecen al mismo titular de los signos propiedad de S.C. JOHNSON & SON INC, lo que puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas y su origen empresarial.

En el contexto ideológico, el signo marcario **CYNOFF** no cuenta con significado o definición alguna, lo que conlleva a clasificarlo dentro de los términos de fantasía, y en este sentido resulta innecesario realizar un cotejo en cuanto a ello. Por su parte, la marca **OFF** está compuesta por una palabra en idioma inglés cuya traducción al español refiere al concepto de “apagado”; de ahí que, a nivel ideológico la idea o conceptos de los denominativos son diferentes.

Del análisis realizado queda claro que el signo que se pretende anular **CYNOFF** mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca que se encuentra inscrita **OFF**, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria, dado que a nivel gráfico y fonético son semejantes y el consumidor fácilmente las puede relacionar.

Ahora bien, con relación a los productos que protegen cada uno de los signos, este Tribunal logra colegir que la marca inscrita objeto de la presente acción de nulidad **CYNOFF** así como las marcas inscritas



bajo la denominación **OFF**, protegen productos iguales y relacionados dentro de la clase 5 internacional, lo que significa que tienen una misma naturaleza mercantil: insecticidas y preparaciones para eliminar malas hierbas y animales dañinos, entre otros. De ahí que, se puede generar riesgo de confusión para el consumidor quien podría relacionar los productos con el mismo origen empresarial de la compañía titular de la marca inscrita S.C. JOHNSON & SON INC., pues sus canales de distribución y comercialización son los mismos.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal concluye que la marca objeto de la presente acción de nulidad **CYNOFF** no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito **OFF** debido a la alta probabilidad de que se genere riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor por lo que resulta procedente declarar su nulidad de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) en correlación con el artículo 37 de la Ley de marcas.

II. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA OFF. Respecto a la protección de las marcas notorias, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:

...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas [...] lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen [...] la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y



uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida." (Otamendi, Jorge. (2010) *Derecho de Marcas*. (7^a Ed.). Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot, p. 393).

En el ordenamiento jurídico costarricense, la obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas y es a raíz de este compromiso, que se incorpora tal protección en el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas según el cual no se podrá registrar un signo si:

...constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

De la norma transcrita, se infiere claramente la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria para oponerse a la



inscripción o pedir la nulidad de otros signos distintivos iguales o semejantes a la suya, en este mismo sentido la Ley de marcas señala:

Artículo 44- Protección de las marcas notoriamente conocidas.

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

Este régimen especial de protección se refuerza en el ordenamiento



jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias: “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...”

Bajo ese marco normativo que da protección a la marca notoria, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad, tomando como referencia el artículo 45 de la Ley de marcas que establece en forma enunciativa, lo siguiente:

Artículo 45- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual, deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de



crear confusión, cuando el uso de la marca objetada pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la marca notoria, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria o reconocimiento de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean estos reales o potenciales, son las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o en los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a estos.

De todo lo anterior, resulta claro que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada o reconocida por la autoridad correspondiente.

En atención a lo expuesto anteriormente, este Tribunal procede a analizar la prueba aportada por la compañía S.C. JOHNSON & SON INC:

Tal como se hizo constar en los hechos probados, la compañía S.C. JOHNSON & SON INC, cuenta con los registros 19460, 180678 y

180776 correspondientes a las marcas de fábrica: OFF,



y



la primera inscrita desde 1957 y vigente hasta el 4 de noviembre de 2027 y, las otras dos inscritas desde el 13 de octubre de 2008 y vigentes hasta el 13 de octubre de 2028. Conforme se desprende de lo anterior la compañía titular del denominativo OFF ha ejercido y consolidado su derecho desde 1957 ante la administración registral, manteniéndolo vigente hasta hoy, y ampliando incluso las versiones de la marca OFF con elementos figurativos en el 2008, tal y como se desprende de los certificados de registro visibles a folios 113 al 118 del expediente principal.

De conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, este “...practicará todas las diligencias de pruebas que considere necesarias para la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento, sea de oficio o a petición de las partes” por lo que es posible acceder a los enlaces incorporados en el escrito de solicitud.

En la dirección electrónica <https://off.cr/es> se ubica el sitio web de la sucursal en Costa Rica; ahí se observa su marca. Según señala la accionante la compañía inscrita en Costa Rica se denomina S.C. JOHNSON DE CENTRO AMÉRICA S.A, fue constituida desde el 23 de diciembre de 1969, y cuenta con la cédula Jurídica 3-101-013242, lo cual se comprueba en la consulta realizada en el sitio web del Registro Nacional; inscripción que consta al tomo 86, folio 337, asiento 204, y la información sobre la ubicación de las oficinas en Costa Rica, específicamente en Avenida Escazú se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.avenidaescazu.com/es/directorio/oficinas/sc-johnson>. Además, consta una noticia publicada en periódico digital La



República en 2012 y otra de 2015 sobre la presencia de la compañía en Costa Rica lo cual se observa en los siguientes enlaces:

- https://www.larepublica.net/noticia/el_mejor_sitio_para_trabajar_sc_johnson; y
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/sc-johnson-costa-rica-se-coloca-en-el-segundo-puesto-506621391.html>

De lo anterior se desprende que la compañía accionante ha logrado impactar y posicionarse en el mercado con sus productos, donde incluso se le ha dado reconocimiento por su labor.

En el legajo digital de apelación consta el Catálogo de Productos 2019 de la compañía SC JOHNSON A family company, debidamente certificado; entre la gama o variedad de productos con que cuenta dicha empresa, a folios 44, 45 y 73 se observa la promoción de la marca OFF. Asimismo, se incorporaron al expediente (folios 81 a 87 del legajo de apelación) una serie de videos publicitarios del producto OFF, en transmisiones de programas de televisión y espacios publicitarios, acompañados de un acta notarial visible a folios 78 y 79 del legajo de apelación.

Consta además una Encuesta Nacional de Cultura 2016 (INEC-27 de setiembre, 2017), en la que se establece que el 92.4% de los habitantes del país ven televisión (ver: <https://inec.cr/noticias/el-924-los-habitantes-del-pais-ven-television>). Con esa información se logra acreditar que el canal de transmisión de la publicidad para el conocimiento del público es la televisión.



Por otra parte, se aporta una certificación emitida por el contador público autorizado Manuel Antonio Vargas Marín, dentro del cual se detalla el nivel de ventas de los productos **OFF** en Costa Rica, generadas por la compañía subsidiaria SJ JOHNSON DE CENTRO AMERICA S.A., de 2012 a 2023; esta información refleja el promedio anual de ventas netas por la suma de € 1,112,052,000.00 (mil ciento doce millones cincuenta y dos mil colones con 00/100) y en lo que corresponde a gastos de publicidad € 193,136,333.33 (ciento noventa y tres millones ciento treinta y seis mil trescientos treinta y tres colones con 33/100); datos que evidencian de manera efectiva y fehaciente la actividad comercial de dicha compañía, acorde a la estructura y características del mercado en que se desenvuelven los citados productos en el comercio (folios 122 a 125 del legajo digital de apelación).

Finalmente, en los folios 144 a 167 del legajo digital de apelación (debidamente certificados de folio 168 a 172), constan una serie de datos visuales o de audio-video en relación con la publicidad y comercialización de la marca **OFF**, lo que permite demostrar que la compañía S.C. JOHNSON & SON INC., ha realizado una gran inversión en publicidad para promocionar la marca **OFF** con la que protege y comercializa sus productos dentro del mercado costarricense.

Del análisis de la prueba aportada, este Tribunal logra establecer que los productos con las marcas **OFF** propiedad de la compañía S.C. JOHNSON & SON INC., ha logrado el posicionamiento en el mercado con altos nivel de ventas y distribución de sus productos en Costa Rica, por parte de su subsidiaria SJ JOHNSON DE CENTRO



AMERICA S.A; por tanto, es una marca con reconocimiento en el mercado nacional.

En consecuencia, este Tribunal tiene por acreditado que la marca OFF, propiedad de la compañía S.C. JOHNSON & SON INC, cumple con los requisitos para declarar su notoriedad, pues con la prueba analizada se demuestra la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de productos en la clase 5 internacional como: insecticidas, repelentes contra insectos, preparaciones para eliminar malas hierbas y animales dañinos, etc.; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, a través de varios programas de televisión; la antigüedad de la marca y su uso constante, dada la antigüedad de sus registros, la publicidad y ventas a lo largo de los años; así como el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía S.C. JOHNSON & SON, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:43:50 horas del 20 de mayo de 2024, la que en este acto se revoca para que se acoja la solicitud de nulidad interpuesta contra la marca de fábrica y comercio CYNOFF registro 312027, propiedad de FMC CORPORATION, que protege y distingue en clase 5 internacional: pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas. Además, se declara notoriedad de la marca OFF en clase 5 internacional, registros 19460, 180678 y 180776 propiedad de la compañía S.C. JOHNSON & SON, INC.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía S.C. JOHNSON & SON, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:43:50 horas del 20 de mayo de 2024, la que en este acto **se revoca** para que se acoja la solicitud de **nulidad** contra la marca de fábrica y comercio **CYNOFF** registro 312027, inscrita a favor de la empresa FMC CORPORATION, en clase 5 internacional, que protege y distingue: pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas; se declara la **notoriedad** de la marca **OFF** propiedad de la compañía S.C. JOHNSON & SON, INC. 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



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y DISGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE MA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55