



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0072-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

Pestoff

FÁBRICA Y COMERCIO

S.C. JOHNSON & SON, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-8691

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0374-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por María del Milagro Chaves Desanti, abogada, con cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Wisconsin, Estados Unidos de América, con domicilio en 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:29:40 del 14 de enero de 2025.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de agosto de 2024, el señor Pedro Eduardo Díaz Cordero, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-0756-0893, en su condición de apoderado especial de **CONTROL SOLUCIONES E INSUMOS PROFESIONALES AGROESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-863852, domiciliada en Alajuela, Coyol, de Riteve 400 metros oeste y 200 metros norte, oficinas centrales de Ratecsa;

solicita la inscripción de la marca  en clase 5 para proteger y distinguir: desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas; herbicidas; preparaciones para destruir las malas hierbas; insecticidas.

Una vez publicados los edictos correspondientes que enuncian la solicitud de inscripción de la marca pedida y dentro del plazo conferido, la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa S.C. JOHNSON & SON, INC., presentó

oposición contra la solicitud de inscripción del signo  por ser

su representada titular de los signos: **"OFF"** registro 19460, 

registro 180678, y  registro 180776, con fundamento en lo dispuesto en la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).



Ante ello, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 13:29:40 del 14 de enero de 2025, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió para su inscripción la marca solicitada

Pestoff

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1- La marca Pestoff de COSEIPA carece de las características indispensables para la inscripción de un signo marcario, al no poseer carácter distintivo, requisito esencial que engloba la novedad como la especialidad. La marca solicitada no es distintiva y en ella están contenidas parcialmente a nivel gráfico y fonético los signos marcarios



por lo que el registro debe desecharse para garantizar los derechos adquiridos de la empresa S.C. JOHNSON & SON, INC.; según el análisis de las marcas en cuestión, ambos signos protegen productos de la misma clase, relacionados y aplicables a la misma industria – plaguicidas, insecticidas y conexos.

2- Existencia de semejanzas gráfica, fonética e ideológica con productos que guardan una estrecha y directa relación con el giro protegido por las marcas inscritas – registros 19460, 180678 y 180776. Solo difieren en el uso de la partícula inicial PEST que alude a peste o plaga, carente de distintividad.

3- Se observa como la marca solicitada es una dilución del inscrito, lo que resulta una copia y evocativa de esta última, razón por la que el riesgo de asociación y confusión es demasiado alto.




4- Los productos **OFF!** son muy conocidos en nuestro país pues son de venta masiva, lo que resulta innecesario desgarrar los conceptos legales de la Ley de Marcas que demuestran el cumplimiento de los criterios de notoriedad, pues la publicidad y promoción de la marca ha logrado la posición privilegiada a nivel mundial desde 1986, trascendiendo fronteras y posicionándola como un producto líder en su línea comercial, lo que puede observarse en una serie de videos de los años 2010 al 2012, 2017, 2019 y 2020 para promocionar estos productos.

Por último, solicita se revoque la resolución requerida, y rechace la inscripción de la marca Pestoff.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevantes para la resolución del presente caso, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos los siguientes signos a nombre de la empresa **SC. JOHNSON&SON INC:**

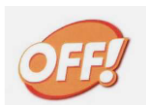
1. Marca de fábrica “**OFF**” registro 19460, inscrita desde el 4 de noviembre de 1957, vigente hasta el 4 de noviembre de 2027, para proteger en clase 5: insecticidas, repelentes contra insectos, fungicidas, germicidas, miticidas (folio 159 y 160 del expediente principal).

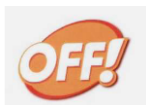


2. Marca de fábrica  registro 180678, inscrita desde el 13 de octubre de 2008, vigente hasta el 13 de octubre de 2028, para proteger en clase 5: preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañinos, repelentes de polillas;




repelentes de insectos, fungicidas, rodenticidas (folios 155 y 156 del expediente principal).




3. 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 157 y 158 del del expediente principal).

4. Mediante el voto 0250-2025 dictado por este Tribunal a las 10:13 horas del 29 de mayo de 2025, se declaró la notoriedad



de las marcas: “OFF” registro 19460,  registro 180678,



y  registro 180776, propiedad de la compañía S.C. JOHNSON & SON, INC.


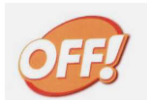
TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. I. LA NOTORIEDAD DE LA MARCA OFF. En el presente caso, en el hecho probado cuarto del considerando segundo de la presente resolución, se observa un factor



que impone un análisis diferente, a saber, la declaratoria de la notoriedad de la marca **OFF**, específicamente las marcas de la compañía apelante S.C. JOHNSON & SON, INC.:

OFF” registro 19460, , registro 180678, , registro 180776, actualmente signos notorios, toda vez que este Tribunal mediante el voto 0250-2025 dictado a las 10:13 horas del 29 de mayo de 2025, dispuso en lo conducente:

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 AMÉRICA 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 la producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

[...] Por los argumentos expuestos, [...] Además, se declara la notoriedad de la marca OFF en clase 5 internacional, registros 19460, 180678 y 180776 propiedad de la compañía S.C. JOHNSON & SON INC.

En consecuencia, al estar frente a una marca notoria, este Tribunal debe abocar su análisis a determinar si la marca solicitada es igual o similar a la marca que se declaró notoria, de modo que pueda causar en el público consumidor un riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, considerando que el cotejo debe ser valorando esta cualidad de las marcas inscritas. En este caso, como se señaló anteriormente, lo sería respecto a las marcas OFF en clase 5 internacional, registros 19460, 180678 y 180776, propiedad de la compañía S.C. JOHNSON & SON INC. Por lo que se procede a realizar el cotejo de los signos en conflicto.

II. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8 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 los incisos: 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 y 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.

De esta disposición se desprende, que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro registrado, ya que dicha condición lo priva de distintividad. Al carecer de distintividad extrínseca puede generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el consumidor final.

El riesgo de confusión directo es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de mercado, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación radica en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial de los productos y servicios, al adquirirlos piense que las empresas titulares de los signos tienen una relación o vinculación económica.

Por lo anterior se debe realizar un examen entre los signos enfrentados para determinar si existe identidad o semejanza (gráfica, fonética, ideológica y de productos o servicios), capaz de generar



riesgo de confusión (directo o indirecto), o de asociación en el público consumidor.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) 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;



- e) 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;

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto, así como que nos encontramos con marcas registradas ya notoriamente reconocidas:

<u>Marca solicitada</u>	<u>Marcas Notorias propiedad del oponente</u>		
	OFF		
Clase 5 para: Desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañosos; fungicidas; herbicidas; preparaciones para destruir las malas hierbas; insecticidas.	Registro 19460	Registro 180678	Registro 180776
	Clase 5 para: insecticidas, repelentes contra insectos, fungicidas, germicidas, miticidas	Clase 5 para: Preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañosos; repelentes de polillas; repelentes	Clase 5 para: Preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañosos; repelentes de polillas; repelentes



de insectos,
fungicidas,
rodenticidas

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 *Pestoff* solicitada es denominativa, conformada por una sola palabra, escrita en una grafía especial de color verde; en tanto las marcas notorias propiedad de la compañía apelante, una es denominativa **OFF** y las otras dos son mixtas, se componen por la palabra **OFF** y un diseño; y en una apreciación en conjunto de los signos, pueden ser relacionados por cuanto el denominativo **PESTOFF** contiene en su totalidad el elemento gramatical de las marcas notorias inscritas **OFF**; elemento que es central y preponderante en los signos registrados; lo que puede inducir o generar error o 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. Lo anterior aundo a que la elocución **PEST** 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 las marcas inscritas propiedad de la compañía S.C. JOHNSON & SON INC. Lo importante en este apartado para este Tribunal, es el hecho que el signo notorio del apelante, se encuentra contenido en su totalidad en el signo solicitado, lo que evidencia sin lugar a duda un aprovechamiento de la fama y esfuerzo desplegado en este caso por



la empresa apelante, para el reconocimiento de su marca en el mercado nacional.

Desde el punto de vista fonético, y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, al ejercer la pronunciación de las marcas contrapuestas se escuchan 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 cuanto al ámbito ideológico, como lo indica el interesado, el signo

marcarío *Pestoff* 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 “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 no retiene la misma idea o concepto al relacionar de manera general los signos, 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

inscribir *Pestoff* mantiene un alto grado de similitud con relación a



las marcas notorias que se encuentran inscritas   , por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria, dado que a nivel gráfico y fonético son semejantes y el consumidor fácilmente las puede relacionar.

Ahora bien, en cuanto a los productos la marca propuesta busca proteger y distinguir, en clase 5 internacional, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas; herbicidas, preparaciones para destruir las malas hierbas, insecticidas, y las marcas registradas protegen en **clase 5:** insecticidas, repelentes contra (de) insectos, fungicidas, germicidas, miticidas, preparaciones para eliminar las malas hierbas y los animales dañinos, repelentes de polillas, rodenticidas; determinando este Tribunal sin necesidad de mayor análisis, que los productos son idénticos, que tienen una misma naturaleza mercantil y se encuentran estrechamente relacionados, lo que puede generar riesgo de confusión o asociación por su uso, consumo, distribución o comercialización, donde el consumidor podría relacionar los productos con el mismo origen empresarial de la compañía titular de las marcas inscritas S.C. JOHNSON & SON INC., pues sus canales de distribución y comercialización son los mismos, lo que imposibilita su coexistencia registral con los distintivos marcarios inscritos.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que las marcas presentan similitud y protegen productos de una misma naturaleza mercantil, por estas razones debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial, máxime



considerando la notoriedad de los signos registrados, por lo que no lleva razón el apelante en sus alegatos, los cuales deben ser rechazados por los motivos expuestos a lo largo de esta resolución.

Partiendo de lo expuesto este Tribunal concluye que la marca pedida no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con los signos notorios inscritos, debido a su alta probabilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación empresarial para el consumidor; por estas razones debe revocarse la resolución venida en alzada, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y e) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos a), c) y e) de su Reglamento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de S.C. JOHNSON & SON, INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:29:40 del 14 de enero de 2025, la que en este acto se revoca, acogiénose la oposición presentada contra la

Pestoff

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 5 internacional, presentada por **CONTROL SOLUCIONES E INSUMOS PROFESIONALES AGROESPECIALIZADOS S.A.**, la cual se deniega.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro



Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:29:40 del 14 de enero de 2025, la que en este acto **se revoca**, acogándose la oposición presentada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y

comercio *Pestoff* en clase 5 internacional, presentada por **CONTROL SOLUCIONES E INSUMOS PROFESIONALES AGROESPECIALIZADOS S.A.**, la cual se deniega. 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



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28