



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0806-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo NEVA (diseño)

Beiersdorf AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3132-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1287-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Beiersdorf AG, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cuarenta segundos del diecinueve de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de abril de dos mil nueve, el Empresario Edwin Segura Badilla, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos cuarenta y cuatro-cero ochenta y ocho, representando a la empresa Gold America S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos treinta mil ciento ochenta y nueve, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo.



en clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, tintes, pertenecientes y de protección.

SEGUNDO. Que en fecha treinta de octubre de dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Beiersdorf AG, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las catorce horas, quince minutos, cuarenta segundos del diecinueve de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha primero de junio de dos mil diez, la representación de la empresa oponente, Beiersdorf AG, planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la substanciación 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 a 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenidos en la resolución final venida en alzada, tan solo agregando que su sustento probatorio consta de folios 39 a 185, 204 a 227, y 244 a 275 del expediente.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, habiendo determinado la notoriedad de la marca opositora, resuelve la posibilidad de coexistencia de los signos cotejados por encontrarlos disímiles. Por su parte, el recurrente alega que los signos son muy similares, que el diseño propuesto no añade aptitud distintiva al conjunto, que fonéticamente también hay una gran coincidencia, y que la notoriedad de su marca impone el rechazo de la solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal revocar parcialmente lo resuelto por el **a quo**. De lo resuelto y ahora conocido en apelación, debe mantenerse incólume la declaratoria de notoriedad que hiciera el Registro de la Propiedad Industrial sobre la marca NIVEA, ya que la prueba presentada al efecto por la representación de la empresa Beiersdorf AG demuestra no solo el esfuerzo empresarial que se ha llevado a cabo para lograr hacer que dicha marca se posicione de una forma preeminente en la mente del consumidor promedio de los productos identificados con ella, por medio de publicidad gráfica y televisiva, puesta a disposición del público en el comercio y el alcance geográfico de sus registros, sino que también demuestra que tal esfuerzo ha calado verdaderamente en el sector pertinente del público, por medio de encuestas realizadas sobre el conocimiento, gusto y uso de los productos NIVEA, por lo tanto, se alcanza el grado de certeza objetiva y subjetiva de la notoriedad de la marca, al reconocerse que los esfuerzos objetivos llevados a cabo por parte de la empresa Beiersdorf AG para lograr que su marca sea notoria, en efecto subjetivamente han logrado hacer que en la mente del consumidor promedio de dichos productos la marca NIVEA se haya posicionado de forma aventajada o preeminente respecto de otras para productos competidores. Sin embargo, lo que



no se comparte es la solución final dada, respecto de la posibilidad de coexistencia de los signos bajo cotejo.

Si bien es cierto que la mera existencia de notoriedad en una marca no implica **per se** que la solicitud a la cual se le opone deba de ser rechazada, ya que el rechazo dependerá, en definitiva, de que haya o no riesgo de confusión en el público consumidor, lo cual se determina a través del cotejo marcario siguiendo las reglas establecidas de forma abierta en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, no comparte este Tribunal lo resuelto respecto a la diferenciación gráfica y fonética entre los signos y que por ende lleva a la conclusión de la posibilidad de coexistencia registral, ya que para este Tribunal la notoriedad de las marcas opuestas impone un cotejo más riguroso, el cual en el caso concreto conlleva al rechazo del registro solicitado. En tal sentido lleva razón el apelante al afirmar que entre los signos cotejados el elemento predominante es el denominativo

NIVEA




siendo que lo más estricto de la comparación gracias a la notoriedad apuntada haga que se deba restar importancia a la utilización de colores y diferencia en el diseño de las letras que presenta el signo solicitado como marca. Al coincidir las cuatro letras de éste con las que conforman al elemento central de las marcas inscritas, sea la palabra NIVEA utilizada sola o con otros términos, y diferenciarse tan solo por la letra I, considera este Tribunal que las similitudes son suficientes como para impedir que los signos coexistan, similitudes que como se apuntó, son cotejadas de forma más rigurosa no solo por ser las marcas inscritas notorias, sino por recaer en ellas la categoría de familia de marcas, la cual por si misma crea un halo de protección mayor alrededor del elemento central de dicha familia; en dicho sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de este Tribunal en Votos 150, 225, 583 y 1234 de 2011. Por todo lo anterior es



que debe declararse con lugar el recurso de apelación, revocándose parcialmente la resolución venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa Beiersdorf AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cuarenta segundos del diecinueve de mayo de dos mil diez, resolución que en este acto se revoca parcialmente para en su lugar denegar el registro como marca del signo , manteniéndose incólume la declaratoria de notoriedad que realizó el **a quo** sobre la marca **NIVEA** y sus diseños. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36