

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0220-TRA-PI

Oposición a inscripción de Marca de Fábrica, Comercio y Servicios (JEUNESSE)

(3, 5, 32 y 44)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-2361)

HIGH FALLS LICENSING CO.LLC., Apelante

Marcas y Otros Signos

VOTO 0532-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del doce de octubre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríánella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-690, apoderada especial de **HIGH FALLS LICENSING CO.LLC**, organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 445 St. Paul Street, Rochester, New York 14605, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:24:08 horas del 8 de febrero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 9:21:08 horas del 10 de marzo del 2016, el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderado especial de **JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC**, organizada y existente conforme a las leyes de Florida, Estados Unidos, domiciliada en 650 Douglas Avenue, Suite 1020, Altamonte Springs, Florida 32714,

Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios **Jeunesse**, para proteger y distinguir en estas clases lo siguiente:

Clase 3 internacional: *Lociones de belleza, sueros de belleza; lociones corporales, cremas cosméticas para el cuidado de la piel; preparaciones cosméticas a saber, lociones reafirmantes; lociones para los ojos; mascarillas de belleza faciales; lociones para fines cosméticos, lociones para la piel, cara, cuerpo; sueros no medicados anti-envejecimiento; sueros no medicados para uso en la piel; cara, cuerpo; Cremas y lociones no medicados para el cuidado de la piel; Preparaciones no medicadas para el cuidado de la piel, a saber, cremas, lociones, geles, tónicos, limpiadores y exfoliadoras; cremas para la piel; lociones para la piel; mascarillas para la piel; humectante para la piel; preparaciones de cuidado de la piel para remover arrugas.*

Clase 5 internacional: *Suplementos dietéticos y nutricionales; Suplementos dietéticos y nutricionales que contienen harina de arroz; suplementos nutricionales en forma de geles; suplementos dietéticos de proteína, batidos de proteína como suplemento; suplementos de vitaminas y minerales.*

Clase 32 internacional: *Bebidas energizantes; jugos de frutas; bebidas no alcohólicas que contienen jugos de frutas; bebidas no alcohólicas con sabor a té; Bebidas no alcohólicas, a saber; tragos energéticos; bebidas no alcohólicas de jugos de frutas; bebidas de suero de leche.*

Clase 44 internacional: *Suministro de sitio web con información en relación con la vida saludable y bienestar del estilo de vida; Suministro de información acerca de la belleza. Suministro de información acerca de suplementos dietéticos y nutrición; suministro de información en los campos de la salud y bienestar; Suministro de información sobre el mantenimiento de un estilo de vida saludable y pérdida de peso.*

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 137, 138 y 139, del 15, 18 y 19 de julio del 2016, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 14 de setiembre del 2016, la licenciada Marianela Arias Chacón, apoderada especial de la empresa apoderada especial de **HIGH FALLS LICENSING CO.LLC**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de su propiedad GENESSE en clase 32.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 9:24:08 horas del 8 de febrero del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... se resuelve: declarar sin lugar la oposición interpuesta por... High Falls Licensing Co LLC, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “JEUNESSE” para proteger y distinguir en clase 3 lociones de belleza; Sueros de belleza; Lociones corporales; Cremas cosméticas para el cuidado de la piel; Preparaciones cosméticas, a saber, lociones reafirmantes; Lociones para los ojos; Mascarillas de belleza faciales; Lociones para fines cosméticos; Lociones para la piel, cara, cuerpo; Sueros no medicados anti-envejecimiento; Sueros no medicados para uso en la piel, cara, cuerpo; Cremas y lociones no medicados para el cuidado de la piel; Preparaciones no medicadas para el cuidado de la piel, a saber, cremas, lociones, geles, tónicos, limpiadores y exfoliadoras; Cremas para la piel; Lociones para la piel; Mascarillas para la piel; Humectante para la piel; Preparaciones de cuidado de la piel para remover arrugas; clase 5 suplementos dietéticos y nutricionales; Suplementos dietéticos y nutricionales que contienen harina de arroz; Suplementos nutricionales en forma de geles; Suplementos dietéticos de proteína; Batidos de proteína como suplemento; Suplementos de vitaminas y minerales; clase 32 bebidas energizantes; Jugos de frutas y bebidas de frutas; Bebidas no alcohólicas que contienen jugos de frutas; Bebidas no alcohólicas con sabor a té; Bebidas no alcohólicas, a saber, tragos energéticos; Bebidas no alcohólicas de jugos de frutas; Bebidas de suero de leche; clase 44 suministro de un sitio web con información en relación con la vida saludable y bienestar del estilo de vida; Suministro de información acerca de la belleza; Suministro de información acerca de suplementos dietéticos y nutrición; Suministro de información en los campos de la***

salud y el bienestar; Suministro de información sobre el mantenimiento de un estilo de vida saludable y pérdida de peso, bajo el expediente 2016-2361, solicitada por la empresa Jeunesse Global Holdings LLC, la cual se acoge.”

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:20:44 horas del 16 de febrero del 2017, la licenciada Marianela Arias Chacón en la representación de la empresa presentó Recurso de Apelación, en contra de la resolución indicada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **GENESSE CREAM ALE**, registro 236592, cuyo titular es HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, vigente al 11 de julio del 2024, en clase 32, para proteger y distinguir: *Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra.* (v.f. 29 expediente principal, 15 legajo de apelación).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **GENESSE**, registro 239294, cuyo titular es HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, vigente al 23 de octubre del 2024, en clase 32, para proteger y distinguir: *Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra.* (v.f. 30 expediente principal, 16 legajo de apelación).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , registro 239379, cuyo titular es HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, vigente al 24 de octubre del 2024, en clase 32, para proteger y distinguir: *Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra.* (v.f. 31 expediente principal, 13 legajo de apelación).

4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , registro 239422, cuyo titular es HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, vigente al 24 de octubre del 2024, en clase 32, para proteger y distinguir: *Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra.* (v.f. 32 expediente principal, 14 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, determinó que existen argumentos suficientes

desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada por High Falls Licensing Co LLC, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “JEUNESSE” para las clases 3, 5, 32 y 44, solicitada por la empresa Jeunesse Global Holdings LLC, la cual se acoge.

Por su parte, la recurrente en sus agravios indica que difiere del análisis hecho por el Registro puesto que no encuentra argumentos para determinar que la marca solicitada JEUNESSE, en clase 32 genere confusión con las marcas inscritas de su representada GENESSE. Por otra parte, a pesar de que los productos que protegen ambas marcas están en la misma clase, no son los mismos productos, no son complementarios ni comparten el mismo canal de distribución y tampoco van destinados al mismo consumidor. Que aunque ideológicamente son iguales, ambas protegen bebidas y van a generar confusión al consumidor en cuanto al origen empresarial. Que el Registro no entro a analizar otros niveles de confusión, dejando de lado aspectos importantes como lo son el grafico y el fonético, concluyendo en que debe revocarse la resolución apelada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Estos bienes jurídicos no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite que el signo se diferencie de entre otros en el mercado, así como los productos o servicios que se pretenden proteger, permitiendo que el consumidor los identifique y seleccione sin ser confundido con otro igual o similar, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Es por lo anterior que, este Tribunal comparte la resolución del Registro, por cuanto al realizar el cotejo marcario que a continuación se expone, el signo objeto de inscripción versus las marcas inscritas, determina que existe fuerza distintiva principalmente en los productos a proteger.

<i>Signo</i>	<i>Jeunesse</i>	<i>GENESSE CREAM ALE</i>	<i>GENESSE</i>		
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>236592</i>	<i>239294</i>	<i>239379</i>	<i>239422</i>

Marca	Fábrica, comercio y servicios	de fábrica y comercio			
Protección y Distinción	<i>Bebidas energizantes; jugos de frutas; bebidas no alcohólicas que contienen jugos de frutas; bebidas no alcohólicas con sabor a té; Bebidas no alcohólicas, a saber; tragos energéticos; bebidas no alcohólicas de jugos de frutas; bebidas de suero de leche.</i>	<i>Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra</i>	<i>Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra</i>	<i>Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra</i>	<i>Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra</i>
Clase	3, 5, 32 y 44	32	32	32	32
Titular	JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC	HIGH FALLS LICENSING CO, LLC.			

Para ahondar en el tema, este Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...*el cotejo marcarío es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...*” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos

contrapuestos tienen igual significado; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una idéntica o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Al proceder esta autoridad en realizar un cotejo marcario, se concluye que los signos opuestos no resultan iguales o similares. Tanto gráfica, fonética como ideológicamente; aun y cuando las



marcas JEUNESSE / GENESSE / GENESSE CREAM ALE, y coinciden únicamente en que se trata de una sola palabra con fuerza grafica distintiva, JEUNESSE / GENESSE sin tomar en cuenta las demás palabras que podrían generar distintividad como lo son CREAM ALE, since 1878 BEER, since 1878 BREWING COMPANY, y más aún, la existencia de que estas dos últimas registradas son mixtas (posee denominaciones y figuras), el hecho de compartir algunas letras no implica que se vaya a impedir el registro de otros signos. Fonéticamente, la diferencia radica únicamente en la letra U de la solicitada, pero el hecho de que compartan algunas letras no implica que se vaya a impedir el registro de otros signos; por último, ideológicamente, se trata de marcas de fantasía, pues no tienen significado alguno.

Conforme con las reglas de valoración, cuando hay similitud se deben analizar los productos, no obstante, en este caso a pesar de no ser parecidos si es importante indicar que no se observa que puedan ser relacionados inclusive, mientras que la marca solicitada distribuye “*Bebidas energizantes; jugos de frutas; bebidas no alcohólicas que contienen jugos de frutas; bebidas no alcohólicas con sabor a té; Bebidas no alcohólicas, a saber; tragos energéticos; bebidas no alcohólicas de jugos de frutas; bebidas de suero de leche.*”, todas las inscritas protegen y distinguen “*Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra*”

Por ende, no hay identidad ni similitud en los productos, salvo por las clases que son idénticas, los productos a distinguir y proteger son diferentes, no solo para el consumidor sino el mercado en sí, la protección de la marca inscrita es para cerveza, sea esta como *“bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo, que se fabrica con granos de cebada germinados u otros cereales cuyo almidón se fermenta en agua...”*, mientras que las demás bebidas son suplementos alimenticios, con un giro distinto para cada una de ellas. En resumen, los productos, no son los mismos, no son complementarios ni comparten el mismo canal de distribución y tampoco van destinados al mismo consumidor; es entonces que, se encuentra un elemento diferenciador dentro de la marca, que cumple con el requisito primordial que es la distintividad para que se acceda al registro.

Debe recordarse que la finalidad de una marca es lograr individualizar los productos o servicios que distingue, evitando que pueda provocar alguna confusión con otros similares que hayan sido puestos en el mercado por otros empresarios, con ello se protege no sólo al consumidor en su derecho a ejercer libremente su elección de consumo, sino también al empresario titular que ha registrado sus signos marcarios.

Por lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta no violenta los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos y no provoca riesgo de confusión al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, ya que estos signos no son similares y los productos a proteger no son de la misma naturaleza, ni mantienen los mismos canales de distribución y comercialización.

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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de **HIGH FALLS LICENSING CO.LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:24:08 horas del 8 de febrero del 2017, la cual se ***confirma***, declarando sin lugar la oposición interpuesta por High Falls Licensing Co LLC, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “***JEUNESSE***” en clases 3, 5, 32 y 44. 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.***

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55