



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0281-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “NIVEO”

AXELROD MANAGEMENT INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-2295)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1173-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas con cinco minutos del trece de noviembre del dos mil doce

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Maria Del Pilar López Quiros** y el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayores, abogados, cédulas de identidad número uno-mil sesenta y seis- seiscientos uno, y uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su orden respectivo, en su condición de Apoderados Especiales de la empresa **AXELROD MANAGEMENT INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Tortola, Las Islas Vírgenes Británicas , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con seis minutos y veintidós segundos del siete de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de marzo del dos mil doce, la Licenciada **Maria Del Pilar López Quiros**, de calidades y en su condición antes dicha, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio



“**NIVEO**”, para proteger y distinguir: Papel higiénico y servilletas, 16 de la Nomenclatura Internacional.

II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de Agosto del 2011, el Licenciado **MANUEL E. PERALTA VOLIO**, en representación de la empresa **BEIERSDORF AG**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con seis minutos y veintidós segundos del siete de febrero de dos mil doce, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

IV. Que inconforme con la citada resolución, la empresa **AXELROD MANAGEMENT INC.**, por medio de sus representantes dichos mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los días 21 y 23 de Febrero del 2012, interpuso recurso de apelación, sin expresar agravios.

V. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 182 a 201 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quen*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **Maria Del Pilar López Quiros** y el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en representación de la empresa **AXELROD MANAGEMENT INC.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 09 horas y 06 minutos del 07 de Febrero de 2012, dictada en el expediente de la marca: “NIVEO”, en clase 16, Exp.NO.2011-2295* (Ver folios 168 y 169), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (Ver folio 202) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta debido a que la marca inscrita **“NIVEA”** es notoria, tal y como lo establece el



artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo tanto se requiere de una protección especial que se extiende a otras clases, siempre y cuando la coexistencia conlleve un riesgo de confusión.

Este Tribunal considera al haber analizado las marcas contrapuestas y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a la marca solicitada “NIVEO” con el signo inscrito perteneciente a la empresa **BEIERSDORF AG**, se determina efectivamente que si existe tal y como lo resuelve el **a quo** similitud gráfica y fonética con la marca inscrita, aunado a que se trata de productos que perfectamente pueden ser asociados y en caso de inscribirse provocaría además de confusión, un fenómeno de dilución de la marca en el sentido de aprovechar el solicitante la ubicación en el mercado de la marca inscrita, al poder llevar a pensar al consumidor que se trata del mismo origen empresarial.

Por tal motivo, este Tribunal es conteste que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los productos a proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso e) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) y g) de su Reglamento); pueden ser asociados (v. artículo 8º inciso b) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.



CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros** y el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderados especiales de la empresa **AXELROD MANAGEMENT INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con seis minutos y veintidós segundos del siete de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**NIVEO**”. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.