

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0749-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NUAVA”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4199-2012)**

**BEIERSDORF AG, Apelante**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 329-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de abril de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Unnatrasse 48, 20253 Hamburg, Alemania, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y siete minutos y cinco segundos del veinticuatro de junio de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el día 07 de mayo de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0599-0078, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, domiciliada y existente en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NUAVA**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas de uso humano*”.

**SEGUNDO.** Que en fecha 29 de enero de 2013, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición citada, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita en Costa Rica “**NIVEA**”, en la clase 03 de la nomenclatura internacional, bajo varios registros.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y siete minutos y cinco segundos del veinticuatro de junio de dos mil trece, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: **Se declara sin lugar** la oposición interpuesta por el apoderado de la compañía **BEIERSDORF AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**NUAVA**”; en clase 05 internacional; presentado por el apoderado de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, **la cual se acoge.** (...)”.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de setiembre de 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

**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 invalidez o la nulidad 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 la Jueza Ureña Boza, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados de la resolución venida en alzada.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial consideró que aunque el oponente indique que su marca es notoria, lo cierto es que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre los signos enfrentados ya que el orden de las letras es muy diferente dando como resultado marcas diferentes y distintivas, además de que sus productos pertenecen a clases diferentes, descartando cualquier riesgo de confusión entre los consumidores y permitiendo de ese modo su coexistencia registral. Concluyendo que el signo marcario propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, razón por la cual se rechaza la oposición planteada y se acoge la marca solicitada “NUAVA”, en clases 05 de la nomenclatura internacional. Por su parte el apelante no expresó agravios.

**CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** 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, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, 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 al denegar la oposición interpuesta por el aquí apelante, y acoger la inscripción del signo solicitado, ya que éste no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, toda vez que el signo que opone la empresa **BEIERSDORF AG** a saber: “NIVEA”, en clase 03 de la nomenclatura internacional, al cotejarlo con el signo solicitado, se determina que existen suficientes elementos a nivel gráfico y fonético, como para poder diferenciar que se trata de marcas diferentes entre sí, lo que permite la coexistencia marcaria en el mercado, sin posibilidad de riesgo de confusión, riesgo de asociación o error en el consumidor.

Para este caso debe confirmarse la resolución apelada, ya que no encuentra este Tribunal ninguna similitud en la marca solicitada con la marca inscrita que pudiere provocar algún riesgo de confusión o riesgo de asociación al consumidor. La marca propuesta tal y como lo analiza el Registro de la Propiedad Industrial tiene suficientes elementos que le dan distintividad y le proporcionan las características deseadas para que sea registrable de acuerdo a la normativa marcaria.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, contra la resolución dictada por la

Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y siete minutos y cinco segundos del veinticuatro de junio de dos mil trece, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BEIERSDORF AG**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y siete minutos y cinco segundos del veinticuatro de junio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, rechazándose la oposición interpuesta y acogándose la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NUAVA**”, presentada por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**. 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*



***DESCRIPTOR***

***Marcas intrínsecamente inadmisibles***

***TNR: 00.60.29***

***TG. Marca inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***