

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0324-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro de marca NIVEO (diseño)

INDUSTRIAS NIGUA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3692-2014)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 995-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderado especial de la empresa INDUSTRIAS NIGUA S.A, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:36 del 10 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de abril de 2014, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y en su condición antes dicha, presentó solicitud de la marca de fábrica y comercio “NIVEO” bajo diseño:



En clase 16 internacional, para proteger y distinguir: “Papel higiénico y servilletas”

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre del 2014, el Lic. Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa BEIERSDORF AG, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:35:36 del 10 de marzo de 2015 dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución, la empresa INDUSTRIAS NIGUA S.A, por medio de su representante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2015, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sin expresar 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, 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 120 a 173 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal

naturaleza para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NIVEO (diseño)” en clase 16 internacional, presentada por la empresa INDUSTRIAS NIGUA S.A., en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas “NIVEA”, propiedad de la empresa BEIERSDORF AG.

Lo anterior, dado que del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con relación a las marcas inscritas, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados, situación la cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que, además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) y e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento, siendo procedente declarar con lugar la oposición interpuesta por la empresa BEIERSDORF AG., titular de los registros inscritos y denegar la solicitud de inscripción del signo propuesto.

Por su parte, la representante de la empresa INDUSTRIAS NIGUA S.A., a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 30 de marzo de 2015, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, por lo que no se cuenta con elementos que combatir de la resolución impugnada.

CUARTO. 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 Tribunal, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial 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 Registro de instancia.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas en representación de la empresa INDUSTRIAS NIGUA S.A., se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “... en tiempo y en forma presento Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, sobre la resolución de las trece horas treinta minutos del 10 de marzo de 2015. Los argumentos del caso los presentare cuando el Tribunal nos conceda audiencia.” (ver folio 101), 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, se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 174) 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 entrar 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 (diseño)” con los signos inscritos perteneciente a la empresa BEIERSDORF AG, se determina efectivamente que si existe tal y como lo resuelve el Registro de la Propiedad Industrial similitud gráfica y fonética con las marcas inscritas, 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 la marca contrapuesta, 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 consecuencia 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 aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitido por este Órgano de 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, 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderado especial de la empresa INDUSTRIAS NIGUA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:36 del 10 de marzo de 2015, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “NIVEO (diseño)” en clase 16 internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde.

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.