

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0626-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio *nievina***

**BEIERSDORF AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-8402)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO 0206-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cincuenta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil dieciocho.***

Visto el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía BEIERSDORF AG, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania y domiciliada en Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Alemania, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:52 horas del 22 de setiembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de agosto de 2016, el Lic. Luis Esteban Hernández Brenes , mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 4-155-803, en su condición de apoderado especial de la compañía LABORATORIOS VIGNMAR S.L, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de España y domiciliada en José Garrigós, 74 46194 Real de Montroi (Valencia), España,

solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **nievina**, en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Productos cosméticos y de perfumería*”.

**SEGUNDO.** Los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas número 187, 188 y 189 de los días 29 y 30 de setiembre y 3 de octubre del 2016 visible a folio 1 del expediente principal, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de noviembre de 2016, la Licda. Marianella Arias Chacón, en su condición antes indicada, presentó

oposición en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **nievina**, en clase 03 internacional, alegando que su representada es una importante compañía Alemana, que se dedica a la manufactura, comercialización, distribución de productos cosméticos para el cuidado de la belleza y piel identificados con las marcas “NIVEA”, y cuenta con los siguientes registros: NIVEA, registro 101858, NIVEA, registro 101861, NIVEA, registro 10135, NIVEA Hair Care (diseño) registro 130339, NIVEA Baby (diseño), registro 186526, NIVEA BABY (diseño), registro 189069, NIVEA Baby (diseño), registro 98535, NIVEA body (diseño), registro 151480, NIVEA body Good-bye Celulitis (diseño), registro 168808. NIVEA Creme (diseño), registro 181435, NIVEA deodorant BALANCE (diseño), registro 148856, NIVEA DEODORANT (diseño), registro 179376, NIVEA (diseño), registro 83073, NIVEA DOUBLE EFFECT, registro 178629, NIVEA FOR MEN (diseño), registro 162889, NIVEA FOR MEN (diseño), registro 179793, NIVEA FOR MEN SKIN ESSENTIALS CARE PRO (diseño), registro 157221, NIVEA (diseño), registro 190535, NIVEA My Silhouette! (diseño), registro 189507, NIVEA Creme (diseño), registro 82499, NIVEA OXYGEN POWER, registro 165649, NIVEA Soft (diseño), registro 178527, NIVEA SUN (diseño), registro 152790, NIVEA VISAGE Expert Lift (diseño), registro 182952, NIVEA VISAGE (diseño), registro 170711, NIVEA VISAGE SHINE CONTROL, registro 167965, NIVEA VISAGE STAY CLEAR, registro 167969, NIVEA VISAGE (diseño), registro 145264, NIVEA FOR MEN SILVER PROTECT (diseño), registro 179184, NIVEA BEAUTY PROTECTOR, registro 200643, NIVEA ARTIC FREEZE, registro 201303, NIVEA PURE & SENSITIVE, registro 209631, NIVEA VISAGE AQUA SENSATION (diseño), registro 204672, NIVEA VISAGE pure effect (diseño), registro 204823, NIVEA PURE

& SENSITIVE, registro 209631, NIVEA (diseño), registro 217596, NIVEA AQUA EFFECT, registro 215403, NIVEA BEAUTY TOUCH, registro 215405, NIVEA CLASSIC TOUCH, registro 215402, NIVEA MEN (diseño), registro 221729, NIVEA ORIGINALS, registro 224187, NIVEA CELLULAR ANTI-AGE, registro 226649, NIVEA ACLARANDO EFECTO SATIN, registro 237973, NIVEA ORIGINAL CARE, registro 238131, NIVEA pure effect (diseño), registro 232359, NIVEA SUN (diseño), registro 232787, NIVEA CONTROL SHINE, registro 238539, NIVEA CUIDADO (díselo), registro 245250, NIVEA creme soft (diseño), registro 249473, NIVEA MEN SILVER PROTECT (diseño), registro 250195, NIVEA Piernas Relajadas (diseño), registro 248919, NIVEA MEN ACTIVE ENERGY (diseño), registro 247870, NIVEA intense control CLINICAL (diseño), registro 253524, todas en clase 3, entre otras, y NIVEA Baby (diseño), registro 189629, en clase 5. Además, menciona que la marca NIVEA se encuentra inscrita alrededor del mundo.

**TERCERO.** En virtud de la oposición presentada por la representación de la compañía **BEIERSDORF AG.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **nievina**, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 09:04:31 horas del 10 de marzo de 2017, dió traslado de la oposición a la compañía solicitante, concediéndole un plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución a efecto de que se pronuncie, demuestre ejercer su mejor derecho y aporte la prueba que estime conveniente.

**CUARTO.** Por resolución dictada a las 14:38:52 horas del 22 de setiembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo conducente: “... *POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por MARIANELLA ARIAS CHACÓN en su condición de apoderada especial de la empresa BEIERSDORF AG., contra la solicitud de inscripción de la marca “NIEVINA” DISEÑO **nievina** en clase 3 internacional, presentada por el señor LUIS HERNÁNDEZ BRENES, en representación de LABORATORIOS VIGMAR S.L., la cual se acoge. ...*”.

**QUINTO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de octubre de 2017, la Licda. Arias Chacón en representación de la compañía BEIERSDORF AG, interpuso en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación, una vez otorgada por parte de este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**SEXTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previa a las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1) “NIVEA” registro 101858, vigente hasta el 13 de junio del 2027, para proteger y distinguir: *“Jabones, perfumería, loción de baño, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, preparaciones cosméticas para la limpieza y el cuidado de la cara, aditivos para el baño, especialmente, lavados de cuerpo para la ducha, crema para el baño, aceite para el baño, desodorantes para uso personal, preparaciones para la limpieza, embellecimiento y cuidado del cabello, preparaciones para proteger el sol, cremas de afeitar, gelatinas de afeitar, espumas de afeitar, productos para después de afeitar en forma de bálsamos, lociones, cremas y gelatinas”*, en clase 3 internacional,
- 2) “NIVEA” registro 101861, vigente hasta el 13 de junio del 2027, para proteger y distinguir: *“Jabones, perfumería, agua de colonia, preparaciones para el cuidado de la belleza y el cuerpo; preparaciones cosméticas para el limpiado y cuidado de la cara,*

*aditivos para el baño, especialmente loción para el cuerpo en el baño, crema de baño, aceite de baño, desodorantes para uso personal, preparaciones para el embellecimiento, limpieza y cuidado del cabello, preparaciones para la protección del cabello, preparaciones para la protección del sol; crema de afeitar, gelatina para afeitar, espuma para afeitar, productos para después de afeitar en forma de bálsamos, lociones, cremas y gelatinas”, en clase 3 internacional.*

- 3) “NIVEA” registro 10135, vigente hasta el 29 de mayo del 2027, para proteger y distinguir: *“Cosméticos para el cuidado de la boca, del cutis, del cabello y de los dientes, en forma de tinturas, extractos, polvos, pastillas, tabletas, píldoras, pastas, aceites etéreos y esencias”, en clase 3 internacional.*



- 4) registro 186526, vigente hasta el 10 de febrero del 2019, para proteger y distinguir: *“Pomada protectora para bebés”, en clase 3 internacional.*



- 5) registro 189069, vigente hasta el 17 de abril del 2019, para proteger y distinguir: *“Jabones; preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza; champús; toallitas impregnadas con lociones cosméticas que se pretenden proteger para bebés”, en clase 3 internacional.*



- 6) registro 98535, vigente hasta el 6 de enero del 2027, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza del bebé, y de los niños”, en clase 3 internacional.*



- 7) registro 151480, vigente hasta el 25 de febrero del 2015, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado del cuerpo y de belleza, cosméticos, especialmente preparaciones para el cuidado de la piel en forma de crema, gel y*

loción”, en clase 3 internacional.



- 8)  registro 168808, vigente hasta el 20 de junio del 2027, para proteger y distinguir: “Preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza para reducir la celulitis del cuerpo”, en clase 3 internacional.



- 9) registro 181435, vigente hasta el 24 de octubre del 2018, para proteger y distinguir: “Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza”, en clase 3 internacional.



- 10) **BALANCE** registro 148856, vigente hasta el 3 de agosto del 2024, para proteger y distinguir: “Cosméticos, jabones, perfumería, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, especialmente preparaciones desodorizantes jabones desodorizantes, desodorantes para uso personal (en forma de atomizador, bolita, barra, polvo), todos son con acción desodorante”, en clase 3 internacional.



- 11) registro 179376, vigente hasta el 29 de agosto del 2018, para proteger y distinguir: “Desodorantes y antitranspirantes para uso personal”, en clase 3 internacional.
- 12) “NIVEA (DISEÑO)” registro 83073, vigente hasta el 2 de julio del 2023, para proteger y distinguir: “Jabones, perfumería, cosméticos y preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza”, en clase 3 internacional.
- 13) “NIVEA FOR MEN (DISEÑO)” registro 162889, vigente hasta el 28 de setiembre del 2026, para proteger y distinguir: “Jabones; perfumería; cosméticos; preparaciones

*para el cuidado del cuerpo y de la belleza en la forma de cremas, lociones y gel; loción para luego del afeitado; agua de tocadór; bálsamo para luego del afeitado; cremas y espumas para afeitarse; solo para hombres”, en clase 3 internacional.*



- 14) registro 162889, vigente hasta el 28 de setiembre del 2026, para proteger y distinguir: *“Jabones; perfumería; cosméticos; preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza en la forma de cremas, lociones y gel; loción para luego del afeitado; agua de tocadór; bálsamo para luego del afeitado; cremas y espumas para afeitarse; solo para hombres”, en clase 3 internacional.*



- 15) registro 179793, vigente hasta el 19 de setiembre del 2018, para proteger y distinguir: *“Jabones, perfumería, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal, preparaciones para el cuidado, limpieza y embellecimiento del cabello”, en clase 3 internacional.*



- 16) registro 157221, vigente hasta el 20 de marzo del 2026, para proteger y distinguir: *“Cosméticos, preparaciones para el cuidado del cuerpo y de belleza; especialmente jabones, cremas, lociones, perfumería, loción para luego del afeitado, agua de tocadór, bálsamo para luego del afeitado, cremas y espumas para afeitarse, preparaciones para el cuidado del cuerpo y belleza, todos los productos antes mencionados para hombres”, en clase 3 internacional.*

- 17) **“NIVEA (DISEÑO)”** registro 190535, vigente hasta el 22 de mayo del 2019, para proteger y distinguir: *“Jabones, perfumería, cosméticos, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones para protegerse contra el sol, desodorantes y antitranspirantes para uso personal”, en clase 3 internacional,*

**NIVEA**

- 18)  registro 189507, vigente hasta el 30 de abril del 2019, para proteger y distinguir: “*Lociones cosméticos para el cuerpo*”, en clase 3 internacional.



- 19) registro 82499, vigente hasta el 13 de mayo del 2023, para proteger y distinguir: “*Crema para el cuerpo*”, en clase 3 internacional.
- 20) “**NIVEA OXIGEN POWER**” registro 165649, vigente hasta el 26 de enero del 2027, para proteger y distinguir: “*Preparaciones para el cuidado y la belleza del cuerpo*”, en clase 3 internacional.



- 21) registro 178527, vigente hasta el 8 de agosto del 2018, para proteger y distinguir: “*Preparaciones cosméticas para el cuidado cuerpo y la belleza*”, en clase 3 internacional.
- 22) “**NIVEA SUN (DISEÑO)**” registro 152790, vigente hasta el 17 de junio del 2026, para proteger y distinguir: “*Jabones, cosméticos, perfumería, preparaciones para el cuidado del cuerpo y de belleza, preparaciones para el cuidado de la piel, preparaciones para el cuidado luego del sol, preparaciones para el cuidado de los labios*”, en clase 3 internacional.



- 23) registro 182952, vigente hasta el 5 de diciembre del 2018, para proteger y distinguir: “*Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza*”, en clase 3 internacional.



- 24) registro 170711, vigente hasta el 19 de octubre del 2027, para proteger y distinguir: “*Jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos*”, en clase 3 internacional.

- 25) “NIVEA VISAGE SHINE CONTROL” registro 167965, vigente hasta el 29 de mayo del 2027, para proteger y distinguir: “Preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza”, en clase 3 internacional.
- 26) “NIVEA VISAGE STAY CLEAR” registro 167969, vigente hasta el 29 de mayo del 2027, para proteger y distinguir: “Preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza”, en clase 3 internacional.
- 27) “NIVEA VISAGE (DISEÑO)” registro 145264, vigente hasta el 8 de marzo del 2024, para proteger y distinguir: “Cosméticos, jabones, perfumería, preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza, preparaciones para el cuidado de la piel en forma de crema, gel, loción; preparaciones para la limpieza facial, tejidos (pañitos) pre-humedecidos”, en clase 3 internacional.



- 28) registro 179184, vigente hasta el 29 de agosto del 2018, para proteger y distinguir: “Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal”, en clase 3 internacional.



- 29) registro 189629, vigente hasta el 30 de abril del 2019, para proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas, principalmente pomadas protectoras para bebés”, en clase 3 internacional.
- 30) “NIVEA ARCTIC FREZZE” registro 201303, vigente al 28 de mayo de 2020, para proteger y distinguir: “Jabones; perfumería; aceites esenciales; preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza; desodorantes y antitranspirantes para uso personal; preparaciones para el cuidado, limpieza y embellecimiento del cabello”, en clase 3 internacional.



- 31) registro 204672, vigente al 25 de octubre de 2020, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado y la belleza del cuerpo”*, en clase 3 internacional.



- 32) registro 204823, vigente al 25 de octubre de 2020, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado y la belleza del cuerpo”*, en clase 3 internacional.

- 33) **“NIVEA PURE & SENSITIVE”** registro 209631, vigente al 23 de mayo de 2021 para proteger y distinguir: *“Preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo y la belleza; preparaciones para protección solar para propósitos cosméticos”*, en clase 3 internacional.

- 34) **“NIVEA CLASSIC TOUCH”** registro 215402, vigente al 13 de enero de 2022, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; desodorantes y antitranspirantes para uso personal”*, en clase 3 internacional.

- 35) **“NIVEA AQUA EFFECT”** registro 215403, vigente al 13 de enero de 2022, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza”*, en clase 3 internacional.

- 36) **“NIVEA BEAUTY TOUCH”** registro 215405, vigente al 13 de enero de 2022, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; desodorantes y antitranspirantes para uso personal”*, en clase 3 internacional.



- 37) registro 217596, vigente al 13 de abril de 2022, para proteger y distinguir: *“jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza; preparaciones para el cuidado del cabello; preparaciones para el cuidado del sol; desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal”*, en clase 3 internacional.

- 38)  registro 221729, vigente al 5 de octubre de 2022, para proteger y distinguir: *“jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo y de la belleza; desodorantes y antitranspirantes para uso personal; preparaciones cosméticas para la limpieza, el cuidado y embellecimiento del cabello”*, en clase 3 internacional.
- 39) **“NIVEA ORIGINALS”** registro 224187, vigente al 11 de enero de 2023, para proteger y distinguir: *“Jabones; perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza”*, en clase 3 internacional.
- 40) **“NIVEA CELLULAR ANTI-AGE”** registro 226649, vigente al 10 de mayo de 2023, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza (preparaciones cosméticas)”*, en clase 3 internacional.

- 41)  registro 232787, vigente al 10 de enero de 2024, para proteger y distinguir: *“Preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel”*, en clase 3 internacional.

- 42)  registro 232359, vigente al 9 de abril de 2024, para proteger y distinguir: *“Preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel”*, en clase 3 internacional.
- 43) **“NIVEA ACLARADO EFECTO SATIN”** registro 237973, vigente al 25 de agosto de 2024, para proteger y distinguir: *“Cosméticos, desodorantes y antitranspirantes para uso personal”*, en clase 3 internacional.
- 44) **“NIVEA ORIGINAL CARE”** registro 238131, vigente al 29 de agosto de 2024, para proteger y distinguir: *“Jabones, cosméticos, preparaciones cosméticas para el baño y la ducha”*, en clase 3 internacional.
- 45) **“NIVEA CONTROL SHINE”** registro 238539, vigente al 12 de septiembre de 2024, para proteger y distinguir: *“Preparaciones cosméticas para la limpieza y cuidado de*

*la piel*”, en clase 3 internacional.

- 46)  **Cuidado** registro 245250, vigente al 31 de julio de 2025, para proteger y distinguir: “*Preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel*”, en clase 3 internacional.



- 47) registro 245250, vigente al 31 de julio de 2025, para proteger y distinguir: “*Preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza*”, en clase 3 internacional.



Piernas Relajadas



- 48) registro 248919, vigente al 6 de enero de 2026, para proteger y distinguir: “*Preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel, especialmente para las piernas*”, en clase 3 internacional.



- 49) registro 250195, vigente al 4 de febrero de 2026, para proteger y distinguir: “*Cosméticos, desodorantes y antitranspirantes para uso personal, todos los productos para hombres*”, en clase 3 internacional.



creme  
soft

- 50) registro 249473, vigente al 21 de enero de 2026, para proteger y distinguir: *“Jabones para uso personal; cosméticos, preparaciones cosméticas para el baño y la ducha; todos los productos antes mencionados con una textura cremosa y suave”*, en clase 3 internacional.



intense  
control

CLINICAL

- 51) registro 253524, vigente al 15 de julio de 2026, para proteger y distinguir: *“Cosméticos, desodorantes y antitranspirantes para uso personal”*, en clase 3 internacional.



- 52) registro 190535, vigente al 22 de mayo de 2019, para proteger y distinguir: *“Jabones, perfumería, cosméticos, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones para protegerse contra el sol, desodorantes y antitranspirantes para uso personal”*, en clase 3 internacional.



- 53) registro 152790, vigente al 17 de junio de 2019, para proteger y distinguir: *“Jabones, perfumería, cosméticos, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones para protegerse contra el sol, desodorantes y antitranspirantes para uso personal”*, en clase 3 internacional.

- 54) **“NIVEA BEAUTY PROTECTOR”** registro 200643, vigente al 3 de mayo de 2020, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para el cuidado de la piel, no medicadas”*, en clase 3 internacional.

- 55) **“NIVEA PURE & SENSITIVE”** registro 209631, vigente al 23 de mayo de 2021,

para proteger y distinguir: “*Preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo y la belleza; preparaciones para protección solar para productos cosméticos*”, en clase 3 internacional.

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que a pesar de que el signo de la empresa oponente es notorio y coincidir con los productos que comercializa la empresa solicitante, las marcas son diferentes a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo que, no existe riesgo de confusión para el consumidor, y en consecuencia se rechaza la oposición incoada por la compañía BEIERSDORF A.G, acogiendo la solicitud de inscripción de la marca “NIEVINA (DISEÑO)” presentada por Luis Hernández Brenes, en su condición de representante de la compañía LABORATORIOS VIGMAR S.L.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente en su escrito de agravios manifestó que, la compañía la cual representa BEIERSDORF AG, es una empresa alemana, fundada desde 1882 y líder en el mercado para la comercialización y distribución de productos cosméticos para el cuidado de la belleza. Alrededor del mundo está inscrita la marca NIVEA, y en Costa Rica desde 1997 cuenta con registros inscritos en clase 3 internacional (v.f 19 al 35). Las marcas cotejadas NIVEA y NIEVINA son similares, existe identidad en los productos, en consecuencia, riesgo de asociación, dada la similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico. Que de permitir su inscripción se produciría un aprovechamiento indebido de reputación ajena. La solicitud de la marca NIEVINA absorbe totalmente la marca NIVEA. Que la marca NIVEA pertenece a una familia de marcas que puede dar la errónea impresión que la marca NIEVINA es parte de la familia de marcas de su representada. La marca es notoria por su uso, antigüedad, alcance, difusión y conocimiento que tiene el público, una marca famosa o de renombre. Por lo anterior, solicito se revoque la resolución apelada, se declare con lugar la oposición incoada por su mandante y se deniegue la

solicitud del signo NIEVINA, en clase 3 internacional, presentada por la compañía LABORATORIOS VIGMAR S.L.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestra normativa marcaria es clara al establecer que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2º, define como: *“Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios sean iguales o relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y los registros que se encuentran inscritos, esto mediante el análisis conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, examinando similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

La marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, por tal razón el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, obteniendo el titular marcario un derecho de exclusiva sobre éste en relación con los productos o servicios que ofrece. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

Así, en el caso concreto, examinados en conjunto los signos en pugna, considera este Tribunal que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al acoger el signo solicitado, en virtud de que entre el signo pedido **nievina** y los registros inscritos bajo la denominación “NIVEA” existe identidad gráfica y fonética. Obsérvese que, desde el punto de vista gráfico, pese a contener el signo propuesto más letras en su conformación que el denominativo inscrito, esta emplea las mismas letras, lo que visualmente los hace semejantes entre sí, el factor tópico es idéntico sea: “ni” lo cual provoca que se produzca además con lleva a producir además similitud fonética, produciéndose de esa manera confusión auditiva. Situación que ~~provoca que~~ que para el consumidor eventualmente se pueda encontrar en una situación de error o confusión respecto de las marcas y su respectivo origen empresarial.

Desde el punto de vista ideológico o semántico los signos no presentan semejanza ya que el denominativo propuesto **nievina** trata de una denominación de fantasía, por ende, no cuenta con significado con el cual deba ser cotejado. Sin embargo, no podríamos obviar que ante la similitud gráfica implícita en las denominaciones hace que evoque la misma idea en la mente del consumidor quien sí podría asociarlas como si fuesen del mismo origen empresarial inscrito.

Ello, en virtud de que la empresa titular BEIERSDORF A.G, de los registros inscritos bajo la marca “NIVEA” tal y como se desprende de los hechos probados de esta resolución, cuenta con una amplia diversidad de registros, tanto dentro del ámbito denominativo como del sistema mixto, lo cual dentro del sistema marcario se logra definir como “familia de marcas” siendo que todos comparten como núcleo común la dicción “NIVEA”, lo cual conlleva a que el consumidor al apreciar un signo semejante a los inscritos en el mercado los relacione de manera directa como proveniente del mismo origen empresarial.

Por otra parte, analizados los productos pretendidos por la compañía solicitante

LABORATORIOS VIGNMAR S.R, y los protegidos por la compañía titular BEIERSDORF A.G, de los registros inscritos, en cuanto a su giro comercial nos encontramos ante la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: *“...el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitudes con anterioridad. es lo que se denomina como especialidad que la marca sea especial con respecto a otras marcas...” Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro*”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

En este sentido, de acuerdo con la cita señalada tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto.

Obsérvese, que el signo propuesto bajo el denominativo **nievina**, en clase 03 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos cosméticos y de perfumería”*, en relación con los registros marcarios inscritos en clase 3 de la nomenclatura internacional de Niza, para la protección y comercialización de los siguientes productos: La marca “NIVEA” registro 101858, protege: *“Jabones, perfumería, loción de baño, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, preparaciones cosméticas para la limpieza y el cuidado de la cara, aditivos para el baño, especialmente, lavados de cuerpo para la ducha, crema para el baño, aceite para el baño, desodorantes para uso personal, preparaciones para la limpieza, embellecimiento y cuidado del cabello, preparaciones para proteger el sol, cremas de afeitar, gelatinas de afeitar, espumas de afeitar, productos para después de afeitar en forma de bálsamos, lociones, cremas y gelatinas”*, “NIVEA” registro 101861, para proteger: *“Jabones, perfumería, agua de colonia, preparaciones para el cuidado de la belleza y el cuerpo; preparaciones*

*cosméticas para el limpiado y cuidado de la cara, aditivos para el baño, especialmente loción para el cuerpo en el baño, crema de baño, aceite de baño, desodorantes para uso personal, preparaciones para el embellecimiento, limpieza y cuidado del cabello, preparaciones para la protección del cabello, preparaciones para la protección del sol; crema de afeitar, gelatina para afeitar, espuma para afeitar, productos para después de afeitar en forma de bálsamos, lociones, cremas y gelatinas”, “NIVEA” registro 10135, para: “Cosméticos para el cuidado de la boca, del cutis, del cabello y de los dientes, en forma de tinturas, extractos, polvos, pastillas, tabletas, píldoras, pastas, aceites etéreos y esencias”, “NIVEA BABY (DISEÑO)” registro 186526, para: “Pomada protectora para bebés”, “NIVEA BABY (DISEÑO)” registro 189069, para: “Jabones; preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza; champús; toallitas impregnadas con lociones cosméticas que se pretenden proteger para bebés”, “NIVEA BABY (DISEÑO)” registro 98535, para: “Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza del bebé, y de los niños”, “NIVEA BODY (DISEÑO)” registro 151480, para: “Preparaciones para el cuidado del cuerpo y de belleza, cosméticos, especialmente preparaciones para el cuidado de la piel en forma de crema, gel y loción”, “NIVEA BODY GOOD-BYE CELULITIS (DISEÑO)” registro 168808, para: “Preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza para reducir la celulitis del cuerpo”, “NIVEA CREME (DISEÑO)” registro 181435, para: “Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza”, “NIVEA DEODORANT BALANCE (DISEÑO)” registro 148856, para: “Cosméticos, jabones, perfumería, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, especialmente preparaciones desodorizantes jabones desodorizantes, desodorantes para uso personal (en forma de atomizador, bolita, barra, polvo), todos son con acción desodorante”, “NIVEA DEODORANT (DISEÑO)” registro 179376, para: “Desodorantes y antitranspirantes para uso personal”, “NIVEA (DISEÑO)” registro 83073, para: “Jabones, perfumería, cosméticos y preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza”, “NIVEA FOR MEN (DISEÑO)” registro 162889, para: “Jabones; perfumería; cosméticos; preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza en la forma de cremas, lociones y gel; loción para luego del afeitado; agua de tocador; bálsamo para luego del afeitado; cremas y espumas para afeitarse; solo para hombres”, “NIVEA FOR MEN (DISEÑO)” registro*

162889, para: *“Jabones; perfumería; cosméticos; preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza en la forma de cremas, lociones y gel; loción para luego del afeitado; agua de tocador; bálsamo para luego del afeitado; cremas y espumas para afeitarse; solo para hombres”*, **“NIVEA FOR MEN (DISEÑO)”** registro 162889, para: *“Jabones; perfumería; cosméticos; preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza en la forma de cremas, lociones y gel; loción para luego del afeitado; agua de tocador; bálsamo para luego del afeitado; cremas y espumas para afeitarse; solo para hombres”*, **“NIVEA FOR MEN (DISEÑO)”** registro 179793, para proteger: *“Jabones, perfumería, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal, preparaciones para el cuidado, limpieza y embellecimiento del cabello”*, **“NIVEA FOR MEN SKIN ESSENTIALS (DISEÑO)”** registro 157221, para: *“Cosméticos, preparaciones para el cuidado del cuerpo y de belleza; especialmente jabones, cremas, lociones, perfumería, loción para luego del afeitado, agua de tocador, bálsamo para luego del afeitado, cremas y espumas para afeitarse, preparaciones para el cuidado del cuerpo y belleza, todos los productos antes mencionados para hombres”*, **“NIVEA (DISEÑO)”** registro 190535, para: *“Jabones, perfumería, cosméticos, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones para protegerse contra el sol, desodorantes y antitranspirantes para uso personal”*, **“NIVEA MY SILHOUETTE! (DISEÑO)”** registro 189507, para: *“Lociones cosméticos para el cuerpo”*, **“NIVEA CREME (DISEÑO)”** registro 82499, para: *“Crema para el cuerpo”*, **“NIVEA OXIGEN POWER”** registro 165649, para: *“Preparaciones para el cuidado y la belleza del cuerpo”*, **“NIVEA SOFT (DISEÑO)”** registro 178527, para: *“Preparaciones cosméticas para el cuidado cuerpo y la belleza”*, **“NIVEA SUN (DISEÑO)”** registro 152790, para: *“Jabones, cosméticos, perfumería, preparaciones para el cuidado del cuerpo y de belleza, preparaciones para el cuidado de la piel, preparaciones para el cuidado luego del sol, preparaciones para el cuidado de los labios”*, **“NIVEA VISAGE EXPERT LIFT (DISEÑO)”** registro 182952, para: *“Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza”*, **“NIVEA VISAGE (DISEÑO)”** registro 170711, para: *“Jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos”*, **“NIVEA VISAGE SHINE CONTROL”** registro 167965, para: *“Preparaciones para el cuerpo*

y el cuidado de la belleza”, “NIVEA VISAGE STAY CLEAR” registro 167969, para: “Preparaciones para el cuerpo y el cuidado de la belleza”, “NIVEA VISAGE (DISEÑO)” registro 145264, para: “Cosméticos, jabones, perfumería, preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza, preparaciones para el cuidado de la piel en forma de crema, gel, loción; preparaciones para la limpieza facial, tejidos (pañitos) pre-humedecidos”, “NIVEA FOR MEN SILVER PROTECT (DISEÑO)” registro 179184, para: “Preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza; desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal”, “NIVEA BABY (DISEÑO)” registro 189629, para: “Preparaciones farmacéuticas, principalmente pomadas protectoras para bebés”, todas ellas propiedad de la compañía BEIERSDORF AG, entre otras.

De dicho análisis se desprende que el registro solicitado **nievina** pretende proteger y comercializar el mismo tipo de actividad mercantil que ejerce la compañía titular de los denominativos inscritos bajo la denominación “NIVEA”, ya que tal y como se logra apreciar no solo pertenecen a la misma clase 03 internacional, sino que además, se encuentran dentro de la misma gama de productos “cosméticos y perfumería” que mercadea dicha titular, por ende, podría inducir a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo de error o confusión al adquirir los productos, no siendo posible de esa manera su protección registral.

Aunado a ello, también es de mérito recordar que la compañía titular BEIERSDORF AG, por su trascendencia en el mercado logró alcanzar el atributo de notoriedad, mismo que fue reconocido y declarado por la Administración registral, mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:15:40 horas del 19 de mayo de 2010, considerando este Tribunal que las condiciones que llevaron a tal declaratoria al día de hoy se mantiene, lo cual conlleva a que se le brinde una protección más rigurosa respecto de signos que puedan afectar los derechos e interese de su titular registral.

Lo anterior, en aras de salvaguardar el derecho de elección de los consumidores al adquirir los productos, como además los alcanzados por la empresa titular BEIERSDORF AG de los signos

marcarios inscritos bajo la denominación “NIVEA” con la comercialización de sus productos, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud del signo marcario solicitado **nievina**, en clase 3 internacional, presentado por la compañía LOBORATORIOS VIGNMAR S.L, dado que ello contraviene lo dispuesto en el artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones dadas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía BEIERSDORF AG, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:52 horas del 22 de setiembre de 2017, la cual se revoca para que el Registro, proceda a acoger la oposición incoada por la empresa BEIERSDORF AG, titular de los registros inscritos y deniegue la solicitud de inscripción del signo marcario **nievina**, en clase 3 internacional, presentado por la compañía LABORATORIOS VIGNMAR S.L.

**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 del 31 de agosto de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licda. Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía BEIERSDORF AG, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:52 horas del 22 de setiembre de 2017, la cual se revoca para que se acoja lo oposición

incoada por la empresa titular de los registros inscritos BEIERSDORF AG, y se deniegue la solicitud de inscripción del signo marcario **nievina**, en clase 3 internacional, presentado por la compañía LOBORATORIOS VIGNMAR S.L. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*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.**