

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0219-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “JEUNESSE (DISEÑO)”

JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2363-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0533-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del doce de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianela Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 445St, Paul Street, Rochester, New York 14605, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:05:47 horas del 8 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo de 2016, por el Lic. Mauricio Bonilla Robert, de calidades anteriormente indicadas y en su en su condición de apoderado especial de la empresa INDUSTRIA LICORERA EUZKADI S.A, solicitó

la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios:  **JEUNESSE** para las siguientes clases del nomenclátor internacional:

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; Mascarilla de belleza faciales; Lociones para fines cosméticos; Lociones para la piel, cara, cuerpo; Sueros no medicados anti-envejecimiento; Sueros no medicados para uso de 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 exfoliantes; 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”.*

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta, números 137, 138 y 139 de los días 15, 18 y 18 de julio de 2016, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de septiembre de 2016, la Licda. Marianella Arias Chacon, en calidad de apoderada especial de la compañía HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:05:47 horas del 8 de febrero de 2017, se resolvió rechazar la oposición interpuesta por la compañía HIGH

FALLS LICENSING CO, LLC, y acoger el signo solicitado  **JEUNESSE** para las clases 3, 5, 32 y 44 internacional, presentada por la empresa JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS LLC.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la representante de la compañía HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, interpuso para el 22 de febrero de 2017 en tiempo y forma el recurso de apelación, únicamente en cuanto al rechazo de la clase 32 internacional, contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. Por resolución dictada a las 14:07:40 horas del 24 de marzo de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación* ...”.

SEXTO. A la sustanciación 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- Marca de fábrica y comercio “**GENESEEE CREAM ALE**” registro 236592, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa HIGH

FALLS LICENSING CO, LLC, inscrita el 11 de julio de 2014 y vigente al 11/07/2024. (v.f 14 del legajo de apelación)

- Marca de fábrica y comercio “GENESEE” registro 239294, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, inscrita el 23 de octubre de 2014 y vigente al 23/10/2024. (v.f 15 del legajo de apelación)

- Marca de fábrica y comercio



registro 239379, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, inscrita el 24 de octubre de 2014 y vigente al 24/10/2024. (v.f 16 del legajo de apelación)

- Marca de fábrica y comercio



registro 239422, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, inscrita el 24 de octubre de 2014 y vigente al 24/10/2024. (v.f 17 del legajo de apelación)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, en correlación con el estudio de fondo de la solicitud determinó denegar la oposición planteada por la compañía HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, siendo que no existen elementos desde el punto de vista legal para denegar

la solicitud de registro  para las clases 3, 5, 32 y 44 internacional, presentada por la empresa JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS LLC, la cual se acoge.

Por su parte, la representación de la empresa HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, dentro de sus agravios manifestó que su representada no está de acuerdo con lo indicado por el Registro, al considerar que a pesar de que los productos que protegen las marcas de mi representada y las de la solicitante están en la misma clase. Como, además de que no son los mismos productos, ni complementarios ni comparten los mismos canales de distribución y tampoco van destinados al mismo tipo de consumidor. Señala el apelante, que ideológicamente los signos son iguales, pues ambas protegen bebidas y va a generar confusión al consumidor en cuanto a su origen empresarial. Agrega, que el Registro no entró a analizar los otros niveles de confusión, como lo son los aspectos gráficos y fonéticos. Siendo que gráficamente la única diferencia es la U. Fonéticamente los vocablos JE y GE y NESSE tiene pronunciación idéntica en español lo que genera una identidad fonética absoluta en la pronunciación y por tanto genera confusión. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida a efectos de que se acoja la oposición presentada por su mandante y se deniegue el registro solicitado por la compañía JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS LLC.

Asimismo, mediante la audiencia conferida por este Órgano de alzada, el representante de la compañía JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS LLC, se apersona y expresa: que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas, tal como lo indica el artículo 18. Al

realizar el cotejo, se logra comprobar que existen múltiples diferencias entre los dos distintivos que desvirtúan las pretensiones de la opositora y conducen a la coexistencia pacífica de los signos en disputa. Que los dominativos objetados no cuentan con los mismos canales de distribución. Por lo anterior, solicita se confirme la resolución apelada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria

para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. Por otra parte, la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.

Para el caso bajo estudio, del análisis realizado por este Tribunal al signo propuesto  con relación al registro inscrito “GENESEEE CREAM ALE”, según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas; entre los signos existen diferencias que las hacen poder coexistir registralmente, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que desde el punto de vista gráfico “JEUNESSE” y “GENESEEE” pese a que comparten la dicción “NESSE”, su estructura inicial es muy diferente “JUE” y “GE” lo cual las hace fácilmente distinguibles entre sí, por lo que el consumidor podrá identificarlas fácilmente una de la otra. Máxime, que tal y como se desprende la mayor fuerza del signo propuesto se encuentra contenido en ello.

Por otra parte, para los efectos fonéticos la dicción “JUE” y “GE” se pronuncia de manera diferente, siendo que la letra “U” incluida en el signo propuesto le proporciona un contenido auditivo diferente respecto del registro inscrito, proporcionándole de esa manera la capacidad distintiva necesaria. Lo anterior, aunado a que el diseño empleado también le proporciona una cualidad particular, que en su contexto general le proporcionara mayor capacidad distintiva respecto del denominativo inscrito.

Ahora bien, dentro del contenido ideológico se puede señalar que no puede ser cotejado con el registro inscrito “GENESE” en virtud de ser una conformación de fantasía que no cuenta con significado. Sin embargo, cabe acotar que la palabra empleada “JEUNESSE” se encuentra en idioma inglés y traducida al español nos refiere al concepto “juventud” elemento que evidentemente difiere de la protección de los productos que se pretenden proteger y comercializar, por consiguiente, arbitraria para los efectos de su registración, siendo posible de esa manera su empleo.

Ahora bien, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, en su inciso e) establece: “... *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. ...*”. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Obsérvese, que las marcas inscritas “GENESE CREAM ALE”, “GENESE”, “since 1878 Genesee BEER (DISEÑO)” y “since 1878 Genesee BREWING COMPANY (DISEÑO)”, todas en clase 32 internacional, propiedad de la empresa HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, tal y como se desprende de folios 14 al 17 del legajo de apelación, para la protección y comercialización de: “*Cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra*”,

que con relación al signo marcario propuesto  JEUNESSE en clase 32 internacional, con el cual pretende proteger y comercializar: “*bebidas energizantes; jugos de frutas y bebidas 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”.

Del anterior análisis, es claro que al igual que lo determinó el Registro, respecto de las clases 3, 5 y 44 los productos a comercializar difieren en su totalidad de la protección, canales de distribución y puntos de venta del contenido del registro inscrito. Sin embargo, con relación a la clase 32 internacional, es importante acotar que si bien ambas compañías pretenden la protección y comercialización de bebidas estas no son iguales, por cuanto la inscrita tiene la particularidad de que se enfoca en bebidas con contenido alcohólico, elemento que en la realidad de los productos es una diferencia muy marcada y significativa, respecto del signo propuesto que pretende la protección de bebidas sin contenido alcohólico, y es precisamente en atención a ello, que no podría considerarse que sean los mismos productos, complementarios unos de otros y compartan los mismos canales de distribución, por ende, es claro que dichos productos puedan ser fácilmente identificables, siendo posible la coexistencia registral de ambos signos.

Así las cosas, siendo que para esta Autoridad no hay ningún tipo de similitud entre los signos cotejados se rechazan los agravios señalados por el apelante. No obstante, cabe aclarar al apelante que con relación a que el Registro de la Propiedad Industrial, no realizó el cotejo marcario entre los signos objetados, queda claro que ello obedeció a las diferencias tan palpables contenidas entre las denominaciones. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

En consecuencia, de todo lo anterior, este Tribunal estima procedente declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la representante de la empresa HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:05:47 horas del 8 de febrero de 2017, la cual en este acto se confirma.

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 8039 y 29 del

Reglamento Orgánico 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 Lic. Marianela Arias Chacón, apoderada especial de la empresa HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:05:47 horas del 8 de febrero de 2017, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y


comercio **JEUNESSE** en clase 32 internacional, la cual se acoge. 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. -

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora