
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0317-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “JUVENTUS PLUS”.

LABORATORIOS RAVEN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-11996)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0651-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. – San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación presentado por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, cédula de identidad 1-953-774, en su condición de apoderada especial de la empresa ARABELA S.A DE C.V., organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:47:59 horas del 31 de mayo de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la representante de la empresa ARABELA S.A DE C.V., a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 8 de julio de 2018, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, como tampoco, en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las 14:15 horas del 12 de setiembre de 2018. (folio 19 del legajo de apelación)

SEGUNDO. Indica 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 haber sido quebrantados con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de que la resolución del Registro es 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 Registro.

A pesar de no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad que informa a esta materia, y que por consiguiente compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable señalar que este Órgano de alzada, discrepa del criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial, al acoger la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**JUVENTUS PLUS**” en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica”*.

El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que los signos enfrentados, **JUVENTUS PLUS, y JUVENTOX**, a pesar de que mantienen semejanza entre sus denominaciones, éstos pueden coexistir en virtud de que los productos a proteger no se encuentran relacionados entre sí, por lo que, de conformidad con el principio de especialidad, no existe posibilidad de confusión para el consumidor. En consecuencia, procedió a denegar la oposición planteada por la empresa ARABELA S.A DE C.V, y acoger el signo solicitado por la compañía LABORATORIOS RAVEN S.A.

Sin embargo, este Órgano colegiado no comparte el criterio dado por el Registro, en razón que, desde la óptica del principio de especialidad si bien pueden existir signos semejantes, pero protegiendo productos o servicios disímiles, este campo de acción no cubre lo pretendido por la compañía solicitante LABORATORIOS RAVEN S.A. Dentro de los productos a proteger por la solicitante de la marca en clase 5 internacional, se encuentran *“Producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y /o presentación farmacéutica”*.

Si se observa, los productos pretendidos se describen en un contexto muy generalizado o abierto dentro del espectro de la protección que un Registro debe dar y que es oponible a terceros. Por consiguiente, en la forma que han sido expuestos esos productos, no es claro ni específico con lo que se desea comercializar y ante esa incerteza no podría la Administración registral acceder a su inscripción, máxime que estaría impidiendo el acceso a otras empresas de proteger y comercializar productos específicos y que se encuentran dentro de los productos farmacéuticos. Esto es un cambio en la jurisprudencia que al efecto a emitido este Tribunal, ya que a pesar de que en votos anteriores no se analizaba esa generalidad con la que se describían los productos pedidos, ahora ante un creciente tráfico mercantil de productos farmacéuticos se hace necesario limitar este punto, máxime que, a través del tiempo se ha abusado por parte de los usuarios de los listados que se indican en la Convención de Niza, cuando en realidad cada comerciante, tomando en consideración esos listados, debe especificar para que quiere su marca a efecto de que se le brinde el derecho de exclusiva que establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La marca objetada **JUVENTUS PLUS**, que traducida al español nos refiere al concepto “más juventud”, de la generalidad de los productos que se desean proteger con ella, perfectamente se podría ofrecer dentro de la gama de esos productos un “cosmético o crema” medicado para rejuvenecer, que es precisamente lo que protege la marca inscrita **JUVENTOX**. Ante ello, estaríamos ante una propuesta no solo carente de aptitud distintiva respecto de lo que se pretende comercializar, por no ser específico en producto a proteger,

sino que, además, en una relación entre marca y producto, se le estaría proporcionando una característica o cualidad a éste, situación con lo cual recae en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El Registro en el análisis de la resolución que se apela, concluye que, aunque las marcas son similares en su denominación, los productos son diferentes, lo cual, bajo un mejor análisis por parte de este Tribunal, se encuentra que respecto a esa similitud, definitivamente la propuesta y la inscrita comparten seis de sus letras que casi constituyen la totalidad del nombre de la denominación, dejando por fuera dos de sus letras, que en nada inciden para una diferenciación y mucho menos, el término “plus” de la solicitada, que lo que le viene a otorgar al signo es una cualidad de “más” lo que la hace descriptiva de lo que se protege y por ende carente de distintividad. Pero, además, siguiendo lo dispuesto por el Registro, tal como se analizó supra y que no es admisible para este Tribunal; los productos no son diferentes, todo lo contrario, la generalidad de lo pedido puede incluir lo inscrito y es ahí donde esos productos se relacionan entre sí, siendo ello causal de inadmisibilidad.

Lo anterior, podría inducir al consumidor a relacionarlos como si fuesen de un mismo origen empresarial, en virtud de que los productos que pretende comercializar la compañía solicitante “productos farmacéuticos” y los que protege la empresa titular de los registros inscritos “cosméticos y cremas”, son comercializados y expedidos a través de los mismos canales de distribución “farmacias o supermercados”, por ende, el riesgo de error para el consumidor sería inevitable, situación que contraviene los derechos de terceros y en consecuencia lo dispuesto por nuestra normativa marcaría en su artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo su denegatoria.

Es importante por parte de este Tribunal indicar, que, la clasificación internacional establecida por la Convención de Niza, se compone de 34 clases de productos y 11 clases de servicios, e incluye una descripción muy general de cada una de éstas, así como, notas explicativas para cada categoría. Insumo que pretende facilitar la delimitación de los

producto o servicio que se desean proteger y comercializar en el mercado. Sin embargo, ha sido una mala práctica para los comerciantes incluir todo un listado de productos o servicios o la generalidad de éstos, cuando en la realidad solo se pretende la comercialización de una lista inferior y muy específica, lo cual como en este caso en particular impide tener el acceso a su protección.

Por lo expuesto y para el caso en estudio, el impedimento de registro de la solicitud propuesta por la compañía LABORATORIOS RAVEN S.A., se produce no solo por la semejanza contenida entre los signos objetados, sino que además, al no estar debidamente definida o delimitada la protección de los productos que se desean comercializar en la clase 5 internacional, dado que al contemplar una gama en contexto amplio deja abierta la posibilidad de que se comercialice un producto relacionado a los que protege la compañía titular del registro inscrito y ello afecte su derecho de exclusiva. Por lo que, en resguardo de dichos intereses y en aplicación del artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, corresponde a la Administración registral denegar dicha gestión y no permitir la coexistencia registral de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**JUVENTUS PLUS**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la compañía LABORATORIOS RAVEN S.A., siendo procedente revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:47:59 horas del 31 de mayo de 2018, por las razones dadas 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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden este Tribunal, concluye no permitir la coexistencia registral de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**JUVENTUS PLUS**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la compañía **LABORATORIOS RAVEN S.A.**, siendo procedente revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:47:59 horas del 31 de mayo de 2018, por las razones dadas por este Órgano de alzada. 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 para lo de su cargo. - **NOTIFÍQUESE.**

Carlos José Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Rocío Cervantes Barrantes, a pesar de que estuvo presente en la votación de este de asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. San José 21 de marzo de 2019.