

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0192-TRA-PI

Solicitud registro de la marca “METVIX (DISEÑO)”

NESTLÉ SKIN HEALTH S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 11263-2015)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0747-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del veinte de setiembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-908-006 en su condición de apoderado especial de la empresa NESTLÉ SKIN HEALTH S.A, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, Switzerland, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:10:06 horas, del 8 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 23 de noviembre de 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Lic. Montero Sequeira, en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la empresa NESTLÉ SKIN HEALTH S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio:



en clase 05 del nomenclátor internacional, para proteger los siguientes productos: “*Productos farmacéuticos y preparaciones para el tratamiento de cáncer de piel*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:10:06 horas, del 8 de marzo de 2016, resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* ...”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 15 de marzo de 2016, el Lic. Montero Sequeira, apoderado especial de la empresa NESTLÉ SKIN HEALTH S.A., interpuso el recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:24:47 horas, del 17 de marzo de 2016, resolvió; “... *Admitir el Recurso de Apelación y nulidad concomitante ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”, en razón de ello entra a conocer este Tribunal.

QUINTO. A la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez de lo actuado, previo a las deliberaciones de Ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como un

hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

ÚNICO. Que la empresa ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO S.A DE C.V, tiene registrada la marca de fábrica “NERVIX” en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *“Todo tipo de medicamentos de uso humano”*, inscrito el 4 de octubre de 2011 y con vigencia al 4 de octubre del 2021, (ver folios 3 y 4).

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 inscripción de la solicitud presentada, en virtud de determinar que el denominativo propuesto no posee la aptitud distintiva necesaria para su coexistencia registral, siendo que causa confusión con relación al signo inscrito, operando su inadmisibilidad por razones extrínsecas conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo dispuesto la parte recurrente en su escrito de apelación concluye que; el signo propuesto por su mandante es una creación original de su representada con la cual pretende proteger productos en la clase 05 internacional. Que la marca propuesta por su representada “METVIX” se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y en consecuencia con aptitud distintiva para ser objeto de registro. Por lo anterior, solicita se continúe con el trámite de inscripción de la marca “METVIX”, en la clase solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también 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.

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se puede producir en tres campos: el visual, auditivo y el ideológico que se pudieran generar entre ellas. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a ello, como además por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad

del signo propuesto  en clase 5 internacional, presentado por la compañía NESTLÉ SKIN HEALTH S.A., en virtud de determinar que el denominativo no posee la aptitud distintiva necesaria para su coexistencia registral, siendo que causa confusión con relación al signo inscrito “NERVIX” en clase 5 internacional, propiedad de la empresa ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO S.A DE C.V, operando su inadmisibilidad por razones extrínsecas conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y

otros Signos Distintivos.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro de instancia, toda vez que al analizar los signos objetados: sea, el signo propuesto por la empresa NESTLÉ SKIN

HEALTH S.A, bajo la denominación , con relación al signo inscrito “NERVIX” , ambos en clase 05 internacional, se logra establecer lo siguiente:

Obsérvese, que el signo propuesto METVIX (DISEÑO) y el registro inscrito “NERVIX”, si bien comparten dentro de su estructura gramatical palabras similares, como lo es la composición “VIX” no podríamos obviar de manera alguna las dicciones “MET” y “NER” que tanto a nivel gramatical y fonéticamente se escuchan y perciben de manera diferente.

Por otra parte, nos encontramos que el signo propuesto es mixto, sea, compuesto por una frase

y un diseño  que le proporciona aptitud distintiva con relación al registro inscrito que puramente denominativo, y una circunstancia la cual le proporciona al consumidor el medio para poder identificarlas de manera adecuada en el mercado. Con relación a su contexto ideológico se hace innecesario entrar a analizarlo dado que ambas denominaciones son de fantasía, por ende, están no evocarían ninguna idea en la mente del consumidor que las pueda relacionar.

Respecto, de los productos a proteger y comercializar con el signo propuesto  en clase 5 internacional, para: “*Productos farmacéuticos y preparaciones para el tratamiento de cáncer de piel*”, una vez cotejado con la marca inscrita “NERVIX” en clase 5 internacional, que protege: “*Todo tipo de medicamentos de uso humano*”, tal y como se desprende, pese a encontrarse ambos signos marcarios en la misma clase del nomenclátor internacional de Niza, los producto que pretende comercializar la empresa solicitante NESTLÉ SKIN HEALTH S.A, para su despacho requieren receta médica dada su especialidad, mientras que el registro inscrito protege productos generalizados, lo cual evidentemente elimina toda posibilidad de confusión

para el consumidor, siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora, bien con relación a los signos inscritos de similar naturaleza ya inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial. Es de mérito indicar, que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Respecto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que, del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. En consecuencia, se procede con el rechazo de lo peticionado.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de la empresa NESTLÉ SKIN HEALTH S.A, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:10:06 horas, del 8 de marzo de 2016, la cual se revoca a efectos de que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca de

fábrica y comercio  en clase 05 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de la empresa NESTLÉ SKIN HEALTH S.A, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:10:06 horas, del 8 de marzo de 2016, la cual se revoca a efectos de que se continúe con

el trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio  en clase 05 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.