

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0194-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca **MIA TELASUAVE**

IBCA DE COLOMBIA S.A.S, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-2601)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0498-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas diez minutos del veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación presentado por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, abogado con cédula de identidad número 1-849-717 vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **IBCA DE COLOMBIA S.A.S**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Colombia domiciliada en Calle 109 N.21/46, Oficina 308, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintidós minutos veinticinco segundos del veinte de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2014, por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, presentó la solicitud de inscripción como marca de comercio del signo **MIA TELASUAVE**, para distinguir: "Productos para la protección menstrual femenina en particular toallas sanitarias, tampones, protectores diarios, pantalones sanitarios y otros artículos de protección menstrual y femenina", en clase 5 internacional.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con veintidós minutos veinticinco segundos del veinte de agosto de dos mil catorce. dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud .***”

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **IBCA DE COLOMBIA S.A.S** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de setiembre de 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas siguientes marcas:

- 1- **MIA** propiedad de **GYNOPHARM**, bajo el registro 117974 inscrita el 21/12/1999 y vence el 21/12/2019, para proteger en clase 5 internacional: “productos farmacéuticos en general”. (Ver f. 3).

- 2- **MIA FOL** propiedad de **GYNOPHARM**, bajo el registro 227567 inscrita el 14/06/2013 y vence el 14/06/2023, para proteger en clase 5 internacional: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; complementos

alimenticios para personas y animales; alimentos para bebés emplastos material para apósticos material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas ”.(Ver f. 5).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo por considerar que era inadmisible por derechos de terceros, al determinar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas “**MIA FOL**” con el número de registro 227567 y **MIA** que distinguen productos similares y relacionados en la clase 5, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y el artículo 24 del Reglamento a dicha ley (decreto ejecutivo 30233-J).

Por su parte el apelante, expresa como agravios que se presentó una cancelación por falta de uso de las marcas **MIA** Y **MIA FOL** ambas de la empresa **Gynopharm S.A.**, y que el Registro debió haber procedido con el suspenso de la solicitud y no con el rechazo de la misma. Solicita se declare sin lugar la resolución de las 13:22:25 horas del 20 de agosto de 2014 mediante la cual se rechaza la solicitud de inscripción de la marca **MIA TELASUAVE** .

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. El Registro rechaza el signo solicitado “**MIA TELASUAVE**”. Como la base de la inadmisibilidad del signo fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar si es posible su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de 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, todo signo que pretenda ser registrado 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 ésta, en relación con las que protegen productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una similar, susceptible de crear confusión en productos semejantes.

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 y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesis, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar*

la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido... ” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se entrelazan, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para este caso, las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA CLASE 5

“MIA TELASUAVE”

SIGNOS INSCRITOS CLASE 5

“MIA”

MIA FOL

Desde el punto de vista gráfico los signos en colisión son idénticos comparten dentro de su denominación todas las letras que los componen, en este caso, el factor tópico es **MIA** y además los productos son relacionados. Este aspecto es de suma relevancia ya que en el acto de adquirir los productos el consumidor puede incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos **MIA** es idéntica y esta semejanza fonética puede confundir a los consumidores, provocando riesgo de confusión y asociación empresarial, siendo que la palabra **FOL** en el caso del registro 227567 no le otorga distintividad alguna. Igualmente, desde el punto de vista ideológico los signos evocan la misma idea en el consumidor, provocando la creencia de que los productos protegidos por unos y por otros tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “*[...] 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada: *“Productos para la protección menstrual femenina en particular toallas sanitarias, tampones, protectores diarios, pantalones sanitarios y otros artículos de protección menstrual y femenina”* se encuentran incluidos y relacionados dentro de los productos de la lista de la marcas registradas a saber el registro 227567

MIA FOL protege; “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario ; complementos alimenticios para personas y animales; alimentos para bebés emplastos material para apósitos material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”. Y el registro 117974 MIA “productos farmacéuticos en general”

Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas distinguen, coinciden en cuanto protegen productos de la misma naturaleza y que se relacionan entre sí.

De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los productos que ambas marcas protegen se prestan de forma similar en el mercado, tienen los mismos canales de comercialización.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean también relacionados, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por las inscritas, como quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

El signo solicitado MIA no tiene aptitud distintiva requisito necesario para ser inscrita como marca para los productos solicitados. Existe riesgo de confusión y asociación al público consumidor, ya que existen las marcas inscritas en clase 05 MIA y MIA FOL, y la solicitada es el signo denominativo MIA, siendo el elemento único en la marca inscrita MIA y el elemento preponderante en MIA FOL estando la solicitada contenida en las marcas inscritas.

En cuanto a los alegatos se debe señalar que no lleva razón el apelante ya que las solicitudes de cancelación por falta de uso de las marcas MIA y MIA FOL, presentadas por el solicitante fueron declaradas en abandono desde el 09 de diciembre de 2016, según consta en certificaciones visibles a folios 12 y 14. Además se debe señalar que el signo solicitado **MIA TELASUAVE** no tiene aptitud distintiva requisito necesario para ser inscrita como marca para los productos solicitados.

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de poder generar confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **CARLOS CORRALES AZUOLA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintidós minutos veinticinco segundos del veinte de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **CARLOS CORRALES AZUOLA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintidós minutos veinticinco segundos del veinte de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**MIA TELASUAVE**” en clase 5. 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. -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28