

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0244-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca “MIANEM”**

**LABORATORIOS MENARINI, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3394-2011)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO No. 1149-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas, veinticinco minutos del trece de noviembre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** planteado por el **Licenciado Carlos Roberto López León**, mayor, abogado, casado, con cédula 1-788-621, vecino de San José, en representación de la empresa **LABORATORIOS MENARINI, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y dos minutos, seis segundos del seis de febrero de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en fecha siete de abril de dos mil once, la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1149-188, representando a **MED PHARMA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“MIANEM”**, para proteger y distinguir *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes,*

*productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos correspondientes, los días 14, 15 y 16 de junio de 2011, dentro del término conferido y mediante escrito que suscribe el Licenciado Carlos Roberto López León, representando a la empresa **LABORATORIOS MENARINI, S.A.**, se presenta oposición al registro indicado.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las quince horas, cincuenta y dos minutos, seis segundos del seis de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada y acoge la marca solicitada.

**CUARTO.** Que la empresa opositora apeló la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y,**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que el enumerado como (2) se fundamenta a folios 41 y 42 de este expediente.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo a la oposición presentada y la admisión de la marca solicitada, al considerar que una vez confrontados el signo solicitado “MIANEM” con el inscrito “MENAVENT”, a pesar que en ambos están conformados por algunas letras en común, la disposición de las mismas las diferencia entre sí, haciendo posible que puedan distinguirse sin problema al momento de observarlas. Consecuencia de lo anterior, esa distinción se amplía a nivel fonético, ya que al pronunciarlas, su sonido es muy diferente, por cuanto el sonido fuerte de la primera se encuentra en la sílaba MIA, mientras que en la segunda está en las dos vocales E, que predomina al escucharlo, por lo que resulta fácil diferenciar un sonido del otro. En razón de dicho análisis, afirma que, a pesar de proteger productos similares, es posible la coexistencia pacífica de ambos signos.

Por su parte, la representación de la apelante, en su escrito de exposición de agravios manifiesta que no lleva razón el Registro por cuanto existen coincidencia entre ambas marcas, ya que concuerdan en varias letras (M, N, E), aunado a que, el sonido final que generan las letras EM y EN es muy similar. Asimismo, ambas protegen productos de la misma naturaleza, de lo cual se concluye que son mayores las similitudes que las diferencias, imposibilitando su convivencia pacífica por que puede llevar a confusión al consumidor y por ello solicita se deniegue la inscripción solicitada por la empresa MED PHARMA, S.A.

**CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS.** Una vez analizado el caso bajo estudio, resulta claro para este Tribunal que al comparar los términos solicitado e inscrito, tenemos que, en efecto los signos cotejados guardan grandes similitudes, tanto a nivel gráfico como fonético, además de su objeto de protección.

Resultado de la confrontación de ambas marcas: “**MIANEM**” y “**MENAVEN**”, al compararlas sucesiva e individualmente, es factible destacar varios aspectos, a saber, ambas inician con la misma letra y su longitud es semejante. Asimismo, sus vocales central y final son idénticas y se encuentran ubicadas en la misma posición dentro de la palabra (A y E), produciendo entre ellas una gran semejanza a nivel gráfico. Por otra parte, tanto en la solicitada como en la inscrita, la sílaba tónica, respectivamente “**NEM**” y “**VEN**”, está colocada al final, aunado a que terminan con las letras “M” y “N”, las cuales tienen un sonido similar, produciendo un mismo efecto sonoro “**MIA-NEM**” y “**MENA-VEN**”, aumentando en forma considerable la posibilidad de confundir al consumidor.

Adicionalmente, ambas marcas se ubican en la misma Clase 05, que relaciona productos farmacéuticos y por ello debe realizarse un análisis más riguroso, ya que, de lo contrario puede ponerse en juego la salud pública y con ello afectar negativamente el bienestar general.

Así las cosas, tal y como lo afirma el recurrente, existen más similitudes que diferencias entre los signos confrontados, ya que, efectivamente ambos signos comparten algunas de sus letras y el efecto visual y auditivo inicial que ambos producen es también muy similar. Asimismo, los productos a proteger son susceptibles de ser relacionados y se ubican en la clase 05 de la nomenclatura internacional, en la cual, por su naturaleza exige una protección más estricta que en cualquiera otra y por ello no pueden coexistir en el mercado sin provocar un error en el consumidor.

Por lo expuesto, concluye esta Autoridad, al resultar insuficientes las diferencias entre los signos en pugna, no es dable el registro solicitado y por ello debe ser revocada la resolución venida en Alzada y en consecuencia se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Carlos Roberto López León**, en representación de la empresa **LABORATORIOS MENARINI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y dos minutos, seis segundos del seis de febrero de dos mil doce, la cual se revoca.

**QUINTO. 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 Orgánico y Operativo 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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Carlos Roberto López León**, en representación de la empresa **LABORATORIOS MENARINI, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y dos minutos, seis segundos del seis de febrero de dos mil doce, la cual se revoca, para que sea denegado el registro del signo “**MIANEM**” solicitado por la empresa **MED PHARMA, S.A.** 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **Inscripción de la marca**

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**