



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N°2014-0120-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca (Mía Mariú) (3, 5, 16, 18, 35)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-9392)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 595-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del primero de agosto del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor ***Luis Pal Hegedus***, mayor, casado, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-558-219, Apoderado Especial de ***MIA MARIU LLC***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas veintiún minutos cincuenta y tres segundos del ocho de enero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas cinco minutos seis segundos del treinta de octubre del dos mil trece, en su momento Gestor Oficioso ***Luis Pal Hegedus***, de calidades y la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “***Mía Mariú***”, en Clases 03, 05, 16, 18 y 35 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir lo siguiente: “***Clase 03: Productos para el cuidado de la piel, en particular cream de noche, crema para los ojos, crema anti-envejecimiento, lociones para la limpieza de la***



piel y exfoliantes faciales; cosméticos, en particular maquillaje, lápices de maquillaje, polvos sueltos de maquillaje facial, polvos compactos de maquillaje facial, base de maquillaje, delineador de ojos, sombra de ojos, rubor, polvo de bronceado, rímel, lápiz labial, brillo labial, almohadillas cosméticas y removedor de maquillaje; fragancias para uso personal, en particular perfume y colonia, bolsas de cosméticos vendidas vacías. Clase 05: Suplementos nutricionales; suplementos minerales; suplementos de vitaminas y de minerales; vitaminas. Clase 16: Publicaciones, en particular folletos educativos y materiales de enseñanza en el campo de la promoción y venta de productos para la piel, cosméticos, fragancias, suplementos nutricionales, bolsos, bolsos de mano. Clase 18: Bolsos de mano; bolsos grandes. Y en Clase 35: Servicios de venta en casa en modalidad de fiesta en el campo de los productos para el cuidado de la piel, fragancias, suplementos nutricionales y bolsos, servicios de venta en línea de productos de cuidado para la piel, fragancias, suplementos nutricionales y bolsos, bolsos de mano y bolsas de cosméticos vendidas vacías; distribución en el campo de los productos para el cuidado de la piel, fragancias, suplementos nutricionales, bolsos, bolsos de mano y bolsas de cosméticos vendidas vacías.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas veintiún minutos cincuenta y tres segundos del ocho de enero del dos mil catorce, resolvió rechazar la inscripción de la marca “mía mariú”, pues transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos únicamente para las clases 3, 5 y 16; y continuar con el trámite respectivo para las clases 18 y 35, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros. La marca busca proteger los mismos productos y van destinados al mismo tipo de consumidor, existiendo similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, pudiese afectar el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos



marcarlos distintivos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas diecinueve minutos veintiséis segundos del diecisiete de enero del dos mil catorce, el Notario **Luis Pal Hegedus**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- 1- Marca de Comercio **MIA**, donde es titular **Gynopharm S.A.**, cédula jurídica 3-101-235529, domiciliada 500 metros al sur del cruce a Taras, La Lima, sobre Autopista Florencio del Castillo, Cartago, Costa Rica, en clase 5 Internacional, registrada bajo el número 117974 del 21 de diciembre de 1999, y vigente al 21 de diciembre del 2019. (Ver folios 11 y 52).
- 2- Marca de Fábrica **MIA**, donde es titular **G Y J España Ediciones S.L., S. en C.**, domiciliada en C/Marqués de Villamagna, 4, 28001, Madrid, España, en clase 16 Internacional, registrada bajo el número 72558 del 05 de julio de 1990 y vigente al 5 de julio del 2020 (Ver folios 13, 45 y 54).



- 3- Marca de Fábrica y Comercio **MIA**, donde es titular **Casa por Casa S.A.**, domiciliada en 23 Avenida 6-63, zona 15 Vista Hermosa I, ciudad de Guatemala, Guatemala, en clase 3 Internacional, registrada bajo el número 190197 del 14 de mayo del 2009, y vigente al 14 de mayo del 2019. (Ver folio 61).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que se violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en las clases 3, 5 y 16, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, pues busca proteger los mismos productos y van destinados al mismo tipo de consumidor, existiendo similitud de identidad, cuestión que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que las identifique o individualice, existiendo el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, afectándose el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, mientras que el trámite de la marca solicitada para las clases 18 y 35 debe proseguir.

Por su parte, el Apoderado Especial de la gestionante argumenta que el criterio de rechazo contenido en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial es erróneo, ya que su marca evidencia una significativa carga distintiva frente a los signos registrados, que descarta fácilmente cualquier similitud gráfica, fonética o ideológica que pueda generar confusión entre el público consumidor.

Que el gestionante pretende inscribir un signo único y original en conjunto conformado por



una multiplicidad de elementos, de los cuales la mayoría no se encuentra presentes en los signos registrados, siendo que en su interpretación ni en la Ley de Marcas ni su Reglamento se establece el hecho de que una marca contenga a otra sea una prohibición de inscripción. Por último dice que la palabra “mariú” es fantasiosa y por ende mayormente distintiva, esta puede coexistir perfectamente por diferir sustancialmente de marcas registradas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Cotejo Marcario, establecido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es la pieza básica para la calificación de semejanzas entre signos distintivos, y permite valorar las semejanzas graficas, fonéticas e ideológicas entre el signo solicitado y los signos registrados.

Estas semejanzas o similitudes pueden generar riesgo de confusión frente al consumidor y situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar a los derechos adquiridos por terceros

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

Con respecto a la aplicación del numeral supra, se ha dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo grafico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la



marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:00 horas del 27 de junio del 2005, Voto 135-2005.

El cotejo correspondiente, entre la marca comercial y de fábrica solicitada “*Mía Mariú*” con las marcas inscritas *MIA*, de forma gráfica y fonética son idénticas en la denominación y coinciden en las tres únicas letras dispuestas en el mismo orden. La pronunciación así como la vocalización es exacta:

Mia
Mía Mariú

Ahora bien, el gestionante lleva razón en sus agravios al basarse en que su signo goza de distintividad, ya que del cotejo general (*cotejo visual o gráfico, cotejo auditivo o fonético, y cotejo ideológico o conceptual*), se puede observar que la segunda palabra en la marca solicitada “*Mariú*” goza de elementos distintivos suficientes y diferenciadores que identifican e individualizan la marca inscrita, es decir, aplicando el artículo 24 del Reglamento a las Marcas y Otros Signos Distintivos en sus incisos b y c, se logra determinar que el signo “Mía Mariú” contiene suficientes diferencias a las marcas inscritas en clases 3, 5 y 16.

Al analizar en conjunto ambas palabras de la marca gestionada, se logra presenciar un amplio porcentaje de elementos distintivos tanto gráfica como fonéticamente, sean: la cantidad de palabras, letras, sílabas, sonidos, terminación, pronunciación y el concepto de cada una de ellas. Esta cuestión no hace pensar que exista algún tipo de enfrentamiento que cause confusión y más bien será difícilmente que el consumidor deje de lado el elemento más llamativo, que es precisamente la combinación de ambas palabras, así como la fortaleza en la que está envuelta. Queda comprobado que el signo de los otros titulares que está en pugna



“*Mia*” no se verá afectado.

Esta distintividad que se logra apreciar es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

La distintividad *“para poder ser inscrita como tal, cualidad que no solo se otorga al producto o servicio de que se trate, de una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, sino que además, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando que se pueda presentar confusión. De ahí que la función primordial de toda marca, consiste en distinguir los productos y servicios del titular, de los la competencia; tal es la esencia del derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular y por ende, debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusión, por lo que la protección se extiende al uso de marcas con productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor”*. Tribunal Registral Administrativo N° 174-2004 de las catorce horas con treinta minutos del 17 de diciembre del 2004.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara parcialmente sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor *Luis Pal Hegedus*, en representación de *MIA MARIU LLC*, contra la resolución de las quince horas veintiún minutos cincuenta y tres segundos del ocho de enero del dos mil catorce, la cual se revoca parcialmente en cuanto al rechazo de la inscripción de las solicitudes para las clases internacionales 3, 5 y 16.

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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara ***con lugar*** el recurso de apelación interpuesto por el señor ***Luis Pal Hegedus***, en representación de ***MIA MARIU LLC***, contra la resolución de las quince horas veintiún minutos cincuenta y tres segundos del ocho de enero del dos mil catorce, la cual se ***revoca parcialmente***, confirmándose en cuanto se mantenga las clases internacionales 18 y 35 y se revoca en cuanto al rechazo de la inscripción de las solicitudes para las clases internacionales 3, 5 y 16 para que se continúe con el trámite correspondiente. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55