



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0579-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “MAMMI”**

**Carlos Corrales Azuola, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-2583)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 063-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas veinticinco minutos del veinte de enero de dos mil quince.***

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuarenta y nueve setecientos diecisiete, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **IBCA DE COLOMBIA S.A.S**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho minutos seis segundos del dieciséis de julio de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2014, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **MAMMI** en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Pañales para bebé”*.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las quince horas con cuarenta y ocho minutos seis segundos del dieciséis de julio de dos mil catorce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)”***.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de **IBCA DE COLOMBIA S.A.S**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio de 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación 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, 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 de julio del 2011.

***Redacta la Jueza Ureña Boza, y;***

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

**1.- MAMMIES** bajo el número de registro 193349, vigente desde el 03 de agosto de 2009 y hasta el 03 de agosto de 2019, para proteger y distinguir en clase 5: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.”*



2--**MAMMIN** bajo el registro 170442 vigente desde el 27 de setiembre de 2007 y hasta el 27 de setiembre de 2017, para proteger y distinguir en clase 5: "*Productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios e higiénicos*".

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo "**MAMMI**" con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con las marcas inscritas "**MAMMIES** bajo el número de registro 193349," "**MAMMIN**" bajo el registro 170442 denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica que los productos que pretende proteger el signo solicitado y los que protegen las marcas MAMMIN y MAMMIES, ambas en clase 5, son distintos en su naturaleza, así como los canales de distribución, agrega que solo existiría riesgo de confusión si las marcas fueren semejantes y los productos que protegen fueren similares y se distribuyeran a través de los mismos canales de distribución

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad **IBCA DE COLOMBIA S.A.S** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no



susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”*

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:



MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="402 422 529 453" style="text-align: center;"><b>MAMMI</b></p> <p data-bbox="293 512 634 653">Para proteger y distinguir en clase 5 internacional: <i>“Pañales para bebé”</i>.</p>	<p data-bbox="756 422 922 453" style="text-align: center;"><b>MAMMIES</b></p> <p data-bbox="659 506 1019 1409">En clase 5 para proteger y distinguir: en clase 5: <i>“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.”</i></p>	<p data-bbox="1146 422 1300 453" style="text-align: center;"><b>MAMMIN</b></p> <p data-bbox="1045 506 1406 695">En clase 5 para proteger y distinguir: <i>Productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios e higiénicos”</i>.</p>

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, pues el término propuesto “**MAMMI**” y los registrados “**MAMMIES**” y “**MAMMIN**”, coinciden en el término **MAMMI** que es la parte denominativa preponderante de los signos, por lo que el signo solicitado está incluido en las marcas inscritas, la única diferencia es que el signo “**MAMMIES**” tiene dos letras más al final “**ES**” y el signo “**MAMMIN**” una letra más, la



letra “N”, las cuales no son suficientes para producir la necesaria diferenciación en el consumidor.

Este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que los signos tienen más similitudes que diferencias, y al ser semejantes y proteger productos de la misma clase y relacionados, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos”*.

Este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios del apelante, ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico.

Por las razones dadas, se procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de **IBCA DE COLOMBIA S.A.S**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho minutos seis segundos del dieciséis de julio de dos mil catorce, la cual debe confirmarse.



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de **IBCA DE COLOMBIA S.A.S**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho minutos seis segundos del dieciséis de julio de dos mil catorce, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**