



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0853- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MGM GRAND”**

**MGM MIRAGE, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 4301-2010)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 161-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis seiscientos uno, apoderada especial de la compañía **MGM MIRAGE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos veintiséis segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de mayo de dos mil diez, por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada de la compañía **MGM MIRAGE**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América domiciliada en 3600 Las Vegas Boulevard South, Nevada 89109, solicita la inscripción de la marca de servicios “**MGM GRAND**” en clase 35 internacional para proteger y distinguir “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. Servicios de tiendas de ventas al detalle; galerías de arte; emisión de certificados de regalo los cuales pueden ser cambiados por productos o servicios; brindar instalaciones para reuniones y convenciones de negocios; brindar información en el área de compras mediante



internet; servicios de clubes, de clientes para jugadores de casinos en el área de un programa de premiación de los clientes frecuentes del casino; programas de premiación como incentivo a los jugadores del casino para promover la venta de productos y servicios de otros; administración de programas de incentivos de casinos para otros”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas dos minutos veintiséis segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez, resolvió “...Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada...”

**TERCERO.** Que la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada de la compañía **MGM MIRAGE**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada a las trece horas dos minutos veintiséis segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez.

**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, 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1) bajo el registro número 201451, Titular **METRO-GOLDWYN-**



**MAYER LION CORP**, para proteger en clase 38 internacional: “Servicios de Comunicación a saber, servicios de difusión de televisión y de televisión por cable”. (Ver a folios 30 a 31 del expediente administrativo)



2) bajo el registro número 164887 Titular **METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP**, para proteger en clase 41 internacional: “Servicios de entretenimiento, a saber producción y distribución de películas cinematográficas, de programas de televisión de video de casetes, de videos de discos, de cintas de audio, de discos compactos, de DVDs y de otros trabajos de audio, visuales y audio visuales.( Ver folios 32 a 33 del expediente administrativo)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución recurrida, rechaza la inscripción del signo solicitado, ya que lo considera inadmisibles por derechos de terceros, por considerar que el signo propuesto es similar gráfica y fonéticamente con los inscritos, cuyo titular es la compañía Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp, además de proteger servicios similares.

Por su parte la apoderada de la empresa MGM MIRAGE mediante escrito presentado ante esta Autoridad en fecha 10 de enero de 2010, en cumplimiento de la audiencia concedida de las nueve horas con quince minutos del quince de diciembre de dos mil diez, expresa agravios que pueden ser resumidos en los siguientes términos: 1- La empresa solicitante aporta para que sea considerado por este Tribunal, el documento llamado “Trademark Assignment and Coexistence Agreement”, que según su dicho, demuestra que ambas empresas Metro – Goldwyn-Myer Lion Corp y MGM Mirage, gozan de una relación comercial que les permite



compartir la titularidad marcaria en ciertos casos, como lo es el presente. 2- Que demostrada la relación histórica y comercial de ambas empresas en el citado documento, se refleja que la empresa MGM Mirage se dedica al negocio de hotelería y juegos y la empresa Metro – Goldwyn –Mayer Lion Corp a la industria del entretenimiento filmado, siendo que al observar el anexo B del documento de cita, el diseño solicitado está autorizado por esta última. 3- Con base en lo expuesto, la empresa recurrente solicita se declare con lugar el presente recurso y se continúe con el trámite de inscripción de la marca “MGM GRAN”, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO.** La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión, en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiese haber alcanzado la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de



carácter visual, auditivo o ideológico. En el caso que se discute, los signos contrapuestos son similares entre sí, por cuanto ambos contienen dentro de su denominación las letras MGM, con la única diferencia, que la solicitada le sigue la palabra GRAND y las inscritas sobresale la grafía de un león. Desde este punto de vista, se podría indicar que existe una similitud gráfica y fonética entre lo pretendido y los inscritos, resultando, que esa similitud podría conducir a confusión al consumidor.

Sin embargo, lo expuesto corresponde al primer escenario mediante el cual el operador jurídico debe de realizar su estudio, ya que seguidamente y una vez establecida esa similitud, es preciso verificar si los productos a proteger con los protegidos son disímiles o iguales. Dicho lo anterior, este Tribunal considera que el análisis de este caso se dirige a establecer si es aplicable el principio de especialidad tutelado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a efecto de determinar si el signo propuesto es posible de ser registrado, sin menoscabar la titularidad de los inscritos por la empresa Metro – Goldwyn –Mayer Lion Corp.

Asimismo el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece numerus apertus en cuanto a los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos marcas. Y de acuerdo al inciso e) de dicho artículo, que indica *“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”*. Desde este punto de vista y para el caso de marras, el cotejo está sujeto a la aplicación del ya citado principio de especialidad, el cual es explicado por el tratadista Manuel Lobato en los siguientes términos:

“El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las



marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para distintos productos, supuesto éste que se prevé en el segundo párrafo del artículo **18** de la Ley de Marcas, al decir:

*“ Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios”* (El subrayado no es del original).

En ese sentido se considera que el documento llamado “Trademark Assignment and Coexistence Agreement” aportado por la empresa apelante, no es un elemento relevante a considerar para la resolución del proceso que se discute, ya que con la aplicación del principio en referencia resulta suficiente para tal fin, por lo que lo procedente es determinar cuáles son los servicios que se pretende proteger y cuáles son los protegidos por el inscrito.

De lo anterior se desprende, que las marcas de servicios inscritas bajo el número de registro 201451 y 164887, protegen servicios de la clase 38 y 41, a saber, *servicios de comunicación, en concreto, de difusión de televisión y de ésta última por cable, así como servicios de entretenimiento, como la producción y distribución de películas cinematográficas, de programas de televisión, de video casetes, de video discos, de cintas de audio, de discos compactos, de DVDs y de otros trabajos de audio, visuales y audio visuales.* Obsérvese que éstos van dirigidos específicamente a la producción cinematográfica en los soportes que allí se



indican. La solicitada pretende inscribir en la clase 35 una serie de servicios de los cuales algunos de ellos están relacionados con los inscritos, por lo que de aceptarse la totalidad de los mismos, contraviene lo estipulado por el artículo 8 inciso a de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además de ser contradictorio con lo manifestado por la parte apelante, que específicamente indica que ambas empresas se dividieron los servicios a proteger, quedando para la recurrente lo concerniente a hotelería y juegos. Sin embargo y atendiendo a lo establecido por el numeral 18 de la ley de rito antes citado, que expresamente autoriza a la Administración Registral y cuando no se justifique una negación total del registro solicitado, a conceder la marca para algunos productos o servicios, este Tribunal considera que podría permitirse la registración del signo pedido únicamente para aquellos productos que no se encuentren protegidos, ni relacionados para las clases 38 y 41 internacional, siendo que tampoco conllevaría al consumidor a una confusión entre los servicios.

Pero todo el análisis expuesto, el Registro de la Propiedad Industrial no lo hizo, sino únicamente se quedó en el primer plano “sea el cotejo puro y simple de las marcas” que le permite el artículo 14 de la citada normativa, sin hacer uso de otros instrumentos como son los indicados por los artículos 18 y 89 de ese mismo cuerpo normativo. Por esa razón considera este Tribunal que la resolución recurrida debería revocarse y el Registro seguir con el procedimiento y permitir que dicho signo continúe en la corriente registral y que conlleve todo el trámite hasta su finalización, analizando los puntos indicados.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa en lo apelado.



**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, de declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de Apoderada de la empresa **MGM MIRAGE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, dos minutos veintiséis segundos del veintidós de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento si otro obstáculo no lo impide.. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*