



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-0471-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercios: “MÍELE”

MIELE & CIE. KG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 3572-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0289-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Aarón Montero Sequeira**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-908-006, apoderado especial de la empresa **MIELE & CIE. KG**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas dieciocho minutos con cuarenta y un segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de abril de 2011, la Licenciada **Yanina Cordero Pizarro**, portadora de la cédula de identidad número 1-1051-816, en su condición de apoderada especial de la empresa **IP SOLUTIONS S.A.**, sociedad de nacionalidad Panameña, con domicilio en Ciudad Panamá, en el edificio Sucre Arias & Reyes, Avenida y Calle 61, Obarrio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**MÍELE**” en **clase 11** internacional, para proteger y



distinguir; *“Electrodomésticos para el hogar”*, la cual se corrige por prevención realizada por el Registro de instancia, mediante el auto de las catorce horas once minutos con cuarenta segundos del dieciséis de mayo de dos mil once, y que por escrito presentado el 01 de junio de 2011, subsana la lista de productos precisándola de la siguiente manera: *“Refrigeradoras, cocinas y hornos de microondas.”* (v.f 13)

DISEÑO:

MÍELE

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento treinta y uno, ciento treinta y dos y ciento treinta y tres, de los días siete, ocho y once del mes de julio de dos mil once, y en razón de ello el representante de la empresa **MIELE & CIE. KG**, se opone a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“MÍELE”** en **clase 11** Internacional, presentada por la Licda. **Yanina Cordero Pizarro**.

TERCERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de septiembre de 2011, el Lic. **Aarón Montero Sequeira**, representante de la empresa **MIELE & CIE. KG**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y servicios: **“MIELE”** en las siguientes clases del nomenclátor internacional:

En clase 07 para proteger y distinguir: *“Maquinas lavadoras de uso doméstico y comercial, especialmente, maquinas para lavar, maquinas para lavar para lavandería, maquinas para lavar con tratamiento de desinfección, maquinas para lavar con tratamiento de esterilización, extractores de lavandería, secadora centrífuga, planchas rotativas, planchas de prensa eléctrica, maquinas para lavar platos de uso doméstico y comercial, especialmente, lavadoras de platos, limpiadores para uso en hoteles, laboratorios, hospitales, centros de cuidado y cirugías de médicos, maquinas para lavar*



instrumentos médicos y accesorios, limpiadores y desinfectantes, limpiadores con tratamiento de esterilización, motores eléctricos, máquinas y artefactos para preparación de bebidas, aparatos electromecánicos para preparación de bebidas, maquinas eléctricas para procesadores de comidas, batidoras eléctricas para uso doméstico, prensa eléctrica, para uso doméstico, incluyendo, aspiradoras, cepillos para tubos impulsados para ventiladores, mangueras y filtros, fundas para aspiradoras, maquinas abrillantadoras para pisos, partes y accesorios.”

En clase 11 para proteger y distinguir; *“Aparatos e instrumentos para calentar, vaporizar, cocinar, refrigerar, congelar, secar, ventilar y proveer agua, especialmente hornos (eléctricos/ gas), estufas para cocinar, estufas, aparatos para cocinar (eléctricos), aparatos para cocinar, placas, platos calientes, platos para calentar, interiores de hornos y cocinas para uso doméstico y aplicación comercial,; hornos microondas; planchas para cocina (eléctricas/gas), cocinas impulsadas por ventilador (eléctricas), freidoras eléctricas, planchas, artefactos para cocinar rápido (eléctricos), ollas de presión (eléctricas), ollas de baño maría eléctricas, gabinetes eléctricos para calentar comida, tapas de olla, extractores para cocinas, equipos de aire acondicionado, filtros (partes de instalaciones domésticas y comerciales), refrigeradores, artefactos para refrigeración, unidades de refrigeración, congeladoras, artefactos para congelar, congeladores verticales, congeladores, artefactos para congelar, congeladores verticales, congeladores tipo baúl, aparatos para enfriar bebidas, cajas para hielo, máquinas para hacer hielo, máquinas para hacer café (eléctricos), secadoras para lavanderías, máquinas para secar ropa, secadores eléctricos, especialmente secadoras giratorias, secadoras eléctricas, partes y repuestos incluidos.”*

En clase 37 para proteger y distinguir: *“Servicios de reparación, mantenimiento preventivo, ensamblaje, instalación de aparatos y maquinas comerciales y también aparatos y artefactos eléctricos y/o electrónicos para uso domestico y/o instalación de*



tales unidades que funcionan a base de gasolina, especialmente gas y cocinas (muebles de cocina), y lavandería para lavar, secar, planchar.”

CUARTO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas dieciocho minutos con cuarenta y un segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce, se resolvió la solicitud y oposición formuladas, expresando; “(...) *i. Se declara **sin lugar** la oposición interpuesta por el apoderado de MIELE & CIE. KG, contra la solicitud de inscripción de la marca “MIELE” en clase 11 internacional; expediente 2011-3572, presentada por YANINA CORDERO PIZARRO, en su condición de apoderada especial de la empresa IP SOLUTIONS S.A, la cual se acoge. ii. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca MIELE, presentada por AARÓN MONTERO SEQUEIRA, apoderado de MIELE & CIE. KG, expediente 2011-8821, para los siguientes productos: en **clase 07** para los siguientes productos: “Maquinas lavadoras de uso doméstico y comercial, especialmente, maquinas para lavar, secadora centrífuga, planchas rotativas, planchas de prensa eléctrica, máquinas para lavar platos de uso doméstico y comercial, especialmente, lavadoras de platos, maquinas y artefactos para preparación de bebidas, aparatos electromecánicos para preparación de bebidas, máquinas eléctricas para procesadores de comidas, batidoras eléctricas para uso domestico, prensa eléctricas para uso doméstico, artefactos eléctricos de limpieza para uso doméstico, incluyendo aspiradoras, cepillos para tubos impulsados por ventiladores, mangueras y filtros, fundas para aspiradoras, maquinas abrillantadoras para pisos, partes y accesorios incluidos en la clase internacional #7 para los precitados productos”. En **clase 11 se deniega para los siguientes productos:** “Aparatos e instrumentos para calentar, vaporizar, cocinar, refrigerar, congelar, secar, ventilar y proveer agua, especialmente hornos (eléctricos/ gas), estufas para cocinar, estufas, aparatos para cocinar (eléctricos), aparatos para cocinar, placas, platos calientes, platos para calentar, interiores de hornos y cocinas para uso doméstico y aplicación comercial,; hornos, microondas; planchas para cocina (eléctricas/gas), cocinas impulsadas por ventilador*



*(eléctricas), freidoras eléctricas, planchas, artefactos para cocinar rápido (eléctricos), ollas de presión (eléctricas), ollas de baño maría eléctricas, gabinetes eléctricos para calentar comida, tapas de olla, extractores para cocinas, equipos de aire acondicionado, filtros (partes de instalaciones domésticas y comerciales), refrigeradores, artefactos para refrigeración, unidades de refrigeración, congeladoras, artefactos para congelar, congeladores verticales, congeladores tipo baúl, aparatos para enfriar bebidas, cajas para hielo, máquinas para hacer hielo, máquinas para hacer café (eléctricos), secadoras para lavanderías, máquinas para secar ropa, secadores eléctricos, especialmente secadoras giratorias, secadoras eléctricas, partes y repuestos incluidos, en clase 11 para los productos arriba mencionados.” En clase 37 se deniega para los siguientes servicios: “Servicios de reparación, mantenimiento preventivo, ensamblaje, instalación de aparatos y maquinas comerciales y también aparatos y artefactos eléctricos y/o electrónicos para uso domestico y/o instalación de tales unidades que funcionan a base de gasolina, especialmente gas y cocinas (muebles de cocina), y lavandería para lavar, secar, planchar”, y se **acoge** para los siguientes productos: “Maquinas para lavar para lavandería, máquinas para lavar con tratamiento de desinfección, maquinas para lavar con tratamiento de esterilización, extractores de lavandería, limpiadores para uso en hoteles, laboratorios, hospitales, centros de cuidados y cirugías de médicos, máquinas para lavar instrumentos médicos y accesorios, limpiadores y desinfectantes, limpiadores con tratamiento de esterilización, motores eléctricos.” (.....).”*

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **MIELE & CIE. KG, Lic. Aarón Montero Sequeira**, interpone para el día 23 de abril de 2012, recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, ante el Tribunal de alzada.

SEXTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas cuatro minutos con veintinueve segundos del diez de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...): **Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el**



Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”

SETIMO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expediente párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, a efectos de tramitar en forma conjunta la oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “MÍELE” en clase 11 internacional, seguida bajo el **expediente 2011-3572** presentada por la Licda. **Yanina Cordero Pizarro** en representación de la empresa **IP SOLUTIONS S.A;** y la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios “MIELE”, **expediente 2011-8821** en clase 07, 11 y 37 internacional promovido por el Lic. **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MIELE & CIE. KG.**

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para el dictado de la resolución en este proceso.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Se enlista como hecho de tal carácter para el



dictado de la presente resolución.

ÚNICO. Que la empresa **MIELE & CIE. KG** no ha logrado demostrar ante esta Instancia, ejercer un mejor derecho sobre la marca de fábrica y comercio “**MIELE**”, que solicita inscribir la empresa **IP SOLUTIONS S.A.**

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la doctrina y jurisprudencia, y tomando en cuenta el principio de especialidad, se deniega la oposición planteada por la empresa **MIELE CIE. KG**, y se acoge la inscripción de la marca “**MÍELE**” en clase 11 internacional, expediente **2011-3572** presentada por **IP SOLUTIONS S.A.**, y denegar la solicitud de inscripción de la marca **MIELE**, presentada por la empresa **MIELE CIE. KG**, expediente **2011-8821**, para los siguientes productos en clase 07: “Máquinas lavadoras de uso doméstico y comercial, especialmente maquinas para lavar, secadora centrífuga, planchas rotativas, planchas de prensa eléctrica, maquinas para lavar platos de uso doméstico y comercial, especialmente, lavadoras de latos, maquinas y artefactos para preparación de bebidas, aparatos electromecánicos para preparación de bebidas, maquinas eléctricas para procesadores de comida, batidoras eléctricas para uso doméstico, artefactos eléctricos de limpieza para uso doméstico, incluyendo aspiradoras, cepillos para tubos impulsados por ventiladores, mangueras y filtros, fundas para aspiradoras, maquinas abrillantadoras para pisos, partes y accesorios incluidos en la clase internacional #7 para los precitados productos”. En clase 11 se deniega para los siguientes productos: “Aparatos e instrumentos para calentar, vaporizar, cocinar, refrigerar, congelar, secar, ventilar y proveer agua, especialmente hornos (eléctricos/gas), estufas para cocinar, estufas, aparatos para cocinar (eléctricos), aparatos para cocinar, placas, platos calientes, platos para calentar, interiores de hornos y cocinas para uso domestico y aplicación comercial; hornos microondas; planchas para cocina (eléctricas/gas), cocinas impulsadas por ventilador (eléctricas), freidoras eléctricas, lanchas, artefactos para cocinar rápido (eléctricos), ollas a presión

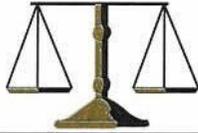


(eléctricas), ollas de baño maría eléctricas, gabinetes eléctricos para calentar comida, tapas de olla, extractores para cocina, equipo de aire acondicionado, filtros (partes de instalaciones domésticas y comerciales), refrigeradores, artefactos para refrigeración, unidades de refrigeración, congeladoras, artefactos para congelar, congeladores verticales, congeladores tipo baúl, aparatos para enfriar bebidas, cajas para hielo, maquinas para hacer hielo, maquinas para hacer café (eléctricos), secadoras para lavandería, máquinas para secar ropa, secadores eléctricos, especialmente secadoras giratorias, secadoras eléctricas, partes y repuestos incluidos en la clase 11 para productos arriba mencionados”. En clase 37 se deniega para los siguientes servicios: “Servicios de reparación, mantenimiento preventivo, ensamblaje, instalación de aparatos y maquinas comerciales y también aparatos y artefactos eléctricos y/o electrónicos para uso domestico y/o instalación de tales unidades que funcionan a base de gasolina, especialmente gas y cocinas (muebles de cocina), y lavanderías para lavar, secar y planchar”. Por otro lado se acoge la marca solicitada por la oponente para los siguientes productos: *“Máquinas para lavar para lavanderías, máquinas para lavar con tratamiento de desinfección, máquinas para lavar con tratamiento de esterilización, extractores de lavandería, limpiadores para uso en hoteles, laboratorios, hospitales, centros de cuidados y cirugías de médicos, máquinas para lavar instrumentos médicos y accesorios, limpiadores y desinfectantes, limpiadores con tratamiento de esterilización, motores eléctricos.”* Asimismo, no se logra demostrar la notoriedad de la marca de la oponente, y al no estar inscrita o solicitada con anterioridad no podría otorgársele una protección especial, por lo que debe reconocérsele la prelación a la empresa **IP SOLUTIONS S.A**, en la fecha de solicitud de la marca de fábrica y comercio **MIELLE** ante el Registro de la Propiedad Industrial.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa **MIELE CIE. KG**, en el escrito de apelación, en términos generales que su representada es creadora de la marca **MIELE** en clase 07, 11 y 37, la cual es originaria de Alemania desde 1899, y actualmente reconocida alrededor del mundo como una marca notoria para electrodomésticos, y se



encuentra inscrita en más de 20 jurisdicciones alrededor del mundo. Información histórica y trascendencia de la empresa que puede ser corroborada en la página www.miele.es. Lo anterior demuestra que su representada es creadora de la marca **MÍELE**, por lo que la sociedad **IP SOLUTIONS S.A**, pretende registrar una marca idéntica a la marca de su representada. La marca **MÍELE** también pretende proteger los productos de la clase 11, lo que obviamente genera confusión para el consumidor puesto que ambas marcas, tanto la marca impugnada como la marca de su representada son idénticas, por lo que el riesgo de confusión y asociación para el consumidor es inminente, así como la confusión en cuanto al origen empresarial del producto. Que su representada ha hecho uso de esa marca desde hace más de 100 años y por ende tiene la marca registrada **MÍELE** en muchas jurisdicciones alrededor del mundo, incluyendo Alemania, Italia, España, Turquía, Bélgica, Polonia, Indonesia, Malaysia, Filipinas, Canadá, México, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, China, Taiwán, Noruega, Namibia, Sur África, entre otros. Para lo cual se adjunta CD la cual contiene copias de los certificados de las marcas registradas en todos esos países. Continua manifestando la parte que dentro del plazo de ley aportará los certificados de las marcas de dichos registros debidamente legalizados como prueba. En cuanto al derecho de uso anterior sobre la marca **MÍELE** en clase 11, en este sentido se alega el derecho de prelación por el uso anterior de la marca **MÍELE** de la empresa **MIELE & CIE. KG** de Alemania. Que la marca que pretende inscribir la empresa **IP SOLUTION S.A**, contiene elementos idénticos a la marca de su representada, la cual se encuentra inscrita en muchos países alrededor del mundo que ahora se está solicitando en Costa Rica, en clase 07, 11 y 37. Todo lo anterior demuestra el uso anterior y la titularidad de **MIELE & CIE. KG** de Alemania sobre la marca **MÍELE**. De la comparación entre las marcas registrada **MÍELE** de su representada y la marca de su representada **MÍELE**, se desprende que el consumidor podría ser inducido a un riesgo de confusión con respecto a los productos, así como de asociación empresarial. Respecto de la similitud gráfica fonética e ideológica, la marca impugnada contempla todo el signo de la oponente, y no le incorpora ningún tipo de diferencia sustancial y al ser idéntica con la de su representada carece

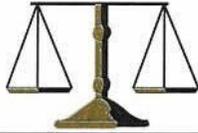


totalmente de originalidad. En conclusión ambas marcas están compuestas por la misma palabra, lo que provoca confusión entre los consumidores y el origen empresarial de los mismos. Por lo que solicita respetuosamente, se declare con lugar esta apelación se revoque la resolución impugnada, se confirme la oposición planteada y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca **MÍELE** en **clase 11**, **expediente número 2011-3572** a nombre de **IP SOLUTIONS S.A**, y se ordene la inscripción de la marca **MIELE** en **clase 07, 11 y 37** del **expediente número 8821** de su representada **MIELE & CIE. KG**.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto al análisis del presente estudio es importante entrar a conocer el tema y concurrencia de la notoriedad de las marcas, en este sentido es importante destacar prima facie, lo que la doctrina (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), ha señalado al respecto y que ha sido criterio externado por parte de este Tribunal, mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.”

En este sentido, una vez que se ha consolidado un signo dentro del mercado, conlleva a la necesidad de protegerlos como marcas notorias, lo cual tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la



Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias.

Bajo esta perspectiva, corresponde a la Administración Registral valorar de manera oficiosa si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, para el cual debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente:

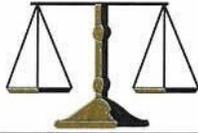
“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)



Cabe indicar, que de los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)

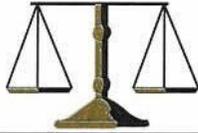
En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea



susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”

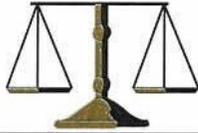
Bajo dicha perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la



misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, siguiendo lo indicado los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la recomendación conjunta.

En este sentido, pese a que la empresa **MIELE & CIE. KG**, solicita dicho reconocimiento para ello solo aporta copias certificadas de las páginas del internet www.miele.es que contiene información e historia de la empresa (v.f 35 al 42), con lo cual lo único que podría considerarse es la antigüedad de esa empresa, no así la existencia actual de la empresa, su comercialización y la utilización de la marca MIELE en el mercado. Asimismo, estos documentos son insuficientes para demostrar la extensión de su conocimiento ante los consumidores, la intensidad en el mercado, ámbito de difusión, publicidad y promoción de la marca y uso constante, dado que esta información no refleja su actividad mercantil, estados financieros, sea, plan de mercadeo activo por medio del cual nos proporcione los elementos necesarios para determinar su actividad dentro del mercado nacional e internacional.

Por otra parte, en cuanto a los certificados de registro de la marca MIELE en la OMPI, certificado de renovación del signo MIELE en la OMPI, certificado de registro de la marca MIELE en Estados Unidos, certificado del cambio de nombre de la empresa MIELE & CIE. KG en la OMPI, certificado de registro de la marca MIELE (diseño) en Estados Unidos y certificado de registro de la marca MIELE en la OAMI (v.f 48 al 89), si bien es cierto acreditan el registro de la marca MIELE no su mercantibilidad, por lo que de igual manera estos documentos son insuficiente para demostrar el uso, producción y mercadeo de del signo MIELE en el mercado, ante ello este Tribunal estima, que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al determinar que la prueba traída a los autos no cuenta con la fuerza probatoria suficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad a la marca de fábrica y servicios MIELE en clase 07, 11 y 37 internacional solicitada por la empresa **MIELE & CIE. KG**, y en este sentido no podría otorgarse la notoriedad alegada conforme

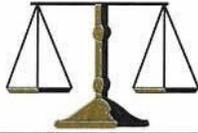


lo disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, visto que los signos propuestos se encuentran bajo la misma denominación “MIELE” se debe aplicar como lo hizo el Registro de instancia, los principios de **prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a “**Marcas**”, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), la cual contempla tales principios, merece destacar que ambos se encuentran fundamentados en lo que disponen los artículos 4, inciso a) de la citada Ley de Marcas, que establece lo siguiente: “*Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*” y el 8, inciso c), ibidem, que señala: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.*”

En este mismo sentido es de merito, traer a colación lo que al respecto el autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, nos refiere respecto al tema, y que en lo de interés manifiesta lo siguiente:

“(...) El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una

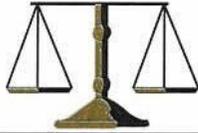


cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. (...)
(Otamendi, 1999: pág. 142)

Por otra parte, este Tribunal mediante el Voto N° 132-2006 dictado a las quince horas treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis, indicó en su considerando quinto a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas:

“...existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquél en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”.
(Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.”
(*itálicas del original*).

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

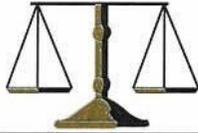


En el presente asunto, la empresa opositora y ahora apelante, MIELE & CIE. KG, pretende hacer valer a su favor una prelación basada en el uso anterior, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado, o sea que busca utilizar el sistema declarativo. Ya en casos similares al ahora bajo estudio, este Tribunal, por Votos N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N° 1242-2011 de las once horas cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once, determinó claramente que el uso que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica; en este orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señalaba que:

“...”es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado como uso...” citado por **Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3^{era} edición, 2008, pág. 315.**

Entonces, si bien en lo estipulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas no se dispone directamente el hecho de que el uso haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de los principios que rigen al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, y de la integración de las normas que rigen al sistema marcario, puesto que el artículo 39 de la Ley de Marcas en su párrafo primero indica claramente que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado debe serlo en nuestro país, lo cual clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso que se alega para obtener la prelación sobre el registro de una marca.

“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que



luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.” **Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210.**

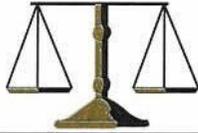
Ahora bien, para el caso que nos ocupa este Tribunal, considera al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa opositora no logró demostrar con la prueba traída a los autos, como de la audiencia conferida por este Tribunal Registral Administrativo mediante el auto de las ocho horas treinta minutos del veintidós de enero de dos mil trece y debidamente notificada (v.f 172 y 175) demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca en Costa Rica, por lo que apesar de haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita, prueba mediante la cual la opositora pretende demostrar su uso anterior visible de folios 35 al 42 y de folio 48 al 84, **“no lo demuestran de manera real y efectiva”**, por cuanto como se indicó líneas arriba el uso debe demostrarse territorialmente, sea, en Costa Rica, y las pruebas aportadas corresponden a copias certificadas de página de internet www.miele.es que contiene información sobre la historia de la empresa, además los certificados de registro de la marca MIELE en la OMPI No. 597406 y 273900, certificados de registro de la marca MIELE en la OAMI No. 28084 y los certificados de registro de la marca MIELE en la Estados Unidos No. 3616127 y 16994006, como los certificados del cambio de nombre de la empresa MIELE & CIE. KG en la OMPI y en la OAMI, si bien acredita el registro de la marca MIELE, no así su actividad mercantil, por lo que de igual manera estos elementos carecen de fuerza probatoria para demostrar el uso dentro de nuestras fronteras, por lo que los argumentos en este sentido no pueden ser acogidos.

Ahora bien, en cuanto al principio de especialidad aplicado por el Registro, debemos indicar en este sentido que el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se extrae que *pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero*



protegiendo productos o servicios disímiles, lo anterior en concordancia con el numeral 17 de dicho cuerpo normativo que expresa lo siguiente: “*Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.*”, situación la cual operó en el presente estudio, otorgándose el registro de la marca “**MÍELE**” tramitada bajo el expediente **2011-3572** presentada por **IP SOLUTIONS S.A.**, para proteger y distinguir en la **clase 11 internacional**, los siguientes productos: “*Refrigeradoras, cocinas y hornos de microondas.*” Sea, que para esta empresa se otorga la comercialización de productos de línea blanca. Asimismo, se otorga el registro de la marca “**MIELE**” instruida bajo el expediente **2011-8821**, presentada por la empresa opositora **MIELE CIE. KG**, en cuanto a la **clase 37 internacional** para proteger y distinguir los siguientes productos: “*Máquinas para lavar para lavanderías, máquinas para lavar con tratamiento de desinfección, máquinas para lavar con tratamiento de esterilización, extractores de lavandería, limpiadores para uso en hoteles, laboratorios, hospitales, centros de cuidados y cirugías de médicos, máquinas para lavar instrumentos médicos y accesorios, limpiadores y desinfectantes, limpiadores con tratamiento de esterilización, motores eléctricos.*” productos destinados al sector Industrial. En este sentido, los productos que se pretenden proteger son de diferentes clases, por ende se encuentran en giros comerciales diferentes, razón por lo que al igual que lo determinó el Registro pueden coexistir registralmente, sin que se produzca riesgo de confusión y asociación para el consumidor, siendo posible su coexistencia registral a la luz de nuestra legislación marcaria, por lo que los agravios del opositor en este sentido no son de recibo.

Ahora bien en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el opositor, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del presente proceso, tampoco se evidencia irregularidad



alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil, y en atención a ello se deniega la nulidad solicitada.

Por todas las anteriores consideraciones expuestas este Tribunal, estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **MIELE & CIE. KG**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas dieciocho minutos con cuarenta y un segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar recurso de apelación planteado por el representante de la empresa **MIELE & CIE. KG**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas dieciocho minutos con cuarenta y un segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con la inscripción de la marca de fábrica y servicios “**MIELE**” en **clase 11** internacional, propiedad de la empresa la marca “**MIELE**” tramitada bajo el expediente **2011-3572** presentada por **IP**



SOLUTIONS S.A, en **clase 11 internacional** para proteger y distinguir *“Refrigeradoras, cocinas y hornos de microondas.”* Asimismo, se deniega el registro de la marca **“MIELE”** instruida bajo el expediente **2011-8821**, presentada por la empresa opositora **MIELE CIE. KG**, para deniega para la clase 07 y 11 internacional y **se otorga en clase 37 limitada** para proteger y distinguir los siguientes productos: *“Máquinas para lavar para lavanderías, máquinas para lavar con tratamiento de desinfección, máquinas para lavar con tratamiento de esterilización, extractores de lavandería, limpiadores para uso en hoteles, laboratorios, hospitales, centros de cuidados y cirugías de médicos, máquinas para lavar instrumentos médicos y accesorios, limpiadores y desinfectantes, limpiadores con tratamiento de esterilización, motores eléctricos.”* 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