



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0783-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “NIU”**

**WORDEN ENTERPRISES, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3868-2012)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 294-2013***

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

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **WORDEN ENTERPRISES, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y un segundos del dieciséis de julio de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2012, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“NIU”** en **Clase 09** de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: *“Teléfonos celulares, accesorios para teléfonos celulares, principalmente, fundas (estuches), estuches, audífonos,*



*audífonos que se colocan dentro del oído, baterías, cargadores para baterías, adaptadores de corriente, cargadores para automóviles, carátulas, tapas, cubiertas para teléfonos celulares y dispositivos manos libres para teléfonos celulares, cámaras, videocámaras, computadoras que pueden sostenerse con las manos y teclados para computadores que pueden sostenerse con las manos”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y un segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que la Licenciada Arias Chacón, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 30 de enero de 2009 y vigente hasta el 30 de enero de 2019, la marca “**MIU MIU**” en el Registro **No. 185537**, cuyo titular es **PRADA, S. A.**, para proteger y



distinguir “*Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el procesamiento de datos y ordenadores, extintores.*” en **Clase 09** de la nomenclatura internacional, (ver folio 31).

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, una vez analizada en relación con la marca inscrita, se determina que la solicitada es inadmisibles por derechos de terceros, ya que entre ellas existe identidad, al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas y además que protegen productos iguales o relacionados, lo que puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que el criterio expuesto por el Registro para rechazar su solicitud es incorrecto, por cuanto entre ambas marcas existen suficientes diferencias gráficas y auditivas que permiten su pacífica coexistencia registral. Agrega la apelante que a pesar que las marcas comparten algunas similitudes, estas no son suficientes para provocar error o confusión en el público consumidor. Afirma que en nuestro idioma la distinción debe buscarse en las consonantes, porque las vocales son solo cinco y por



eso es muy común que se repitan en diferentes palabras, siendo que en este caso no es lo mismo una “N” que una “M”. Por ejemplo, es muy distinto leer o escuchar “*mami*” que “*nani*”, o “*miura*” que “*niura*”. Advierte que esto se hace más evidente al existir una repetición de palabras en la marca inscrita que no hay en la propuesta.

Manifiesta que, dadas todas esas diferencias, es muy difícil que se produzca confusión en cuanto al origen empresarial de ambos signos. Aunado a ello, según indica la apelante, “**MIU MIU**” es una línea de ropa y accesorios para la mujer de la casa de alta costura **PRADA**, dirigidas y diseñadas por Miuccia Prada, cuyo nombre le da el denominativo al signo. Se trata de diseños de elevadísimo costo, siendo su consumidor medio una persona muy informada y que conoce perfectamente esta línea de ropa, por ello no será confundido con otra marca.

Por último, propone la solicitante una limitación de los productos a proteger con el signo pretendido, restringiendo la lista a “*Teléfonos celulares, accesorios para teléfonos celulares, principalmente, audífonos, audífonos que se colocan dentro del oído, baterías, cargadores para baterías, adaptadores de corriente, cargadores para automóviles.*” En razón de lo anterior, solicita revocar la resolución apelada, ordenando se continúe con el trámite de inscripción de su distintivo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean



reconocidos a través de signos marcarios.

El solicitante expresa en sus agravios varios aspectos. El primero de ellos es que, si bien las marcas comparten similitudes gráficas y fonéticas, su comparación debe centrarse en buscar las diferencias en el elemento que es más fuerte. Afirma que no es lo mismo una “M” que una “N”, y cita como ejemplo que no es lo mismo escuchar “*mami*” que “*nani*”.

Sin embargo, este Tribunal considera que en realidad las letras “N” y “M” no hacen gran diferencia y, en este caso, al pronunciar “NIU” o “MIU”, realmente suena muy parecido; sea que, aunque gráficamente hay alguna diferencia, fonéticamente podría confundirse al consumidor. Y es, precisamente, la existencia de esa posibilidad de confundir al consumidor un elemento que impide la inscripción de la marca.

El segundo agravio va en el sentido que, la marca inscrita tiene una repetición de palabras y por ende de sonidos y en la solicitada no. No obstante, respecto de este se aplica el mismo razonamiento anterior, por cuanto siempre hay similitud y una inminente confusión.

El tercer agravio no se comprende, por cuanto la apelante compara su signo con la marca “MIU MIU”, la cual, según afirma, corresponde a la clase 25, ya que habla de ropa e indica que la misma trata de alta costura. A pesar de dicha afirmación, de la certificación de la marca inscrita que consta a folio 31, así como del cotejo realizado por el Registro, se verifica que la marca contraria lo es en Clase 09 y por lo tanto este agravio, en sentido de que son en clases diferentes, no es cierto.

Como cuarto agravio, la recurrente hace una limitación de los productos a proteger. No obstante, si analizamos esta lista restringida en relación con los productos de la marca inscrita, vemos que hay conectores, cargadores, comunicadores, etc, y por ello, los productos siguen siendo relacionados.



Así las cosas, considera este Tribunal que las marcas propuesta e inscrita, son muy similares, especialmente a nivel fonético y que protegen productos en la misma clase y estrechamente relacionados y por ello sí hay peligro de confusión al consumidor, dado lo cual no es posible su coexistencia registral.

Por todas las anteriores consideraciones no resultan de recibo los agravios de la apelante, dado lo cual, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **WORDEN ENTERPRISES, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y un segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, la cual se confirma.

**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, 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **WORDEN ENTERPRISES, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y un segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**NIU**”, solicitado por la apelante. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**