

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0183-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo MIA SEDA SEC

IBCA de Colombia S.A.S., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-2599)

Marcas y otros signos

VOTO 0454-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cinco minutos del catorce de setiembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0849-0717, en su condición de apoderada especial de la empresa IBCA de Colombia S.A.S., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, domiciliada en calle 109 N° 21-46, oficina 308, Bogotá D.C., Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:10 horas del 16 de julio de 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. El 21 de marzo de 2014 el licenciado Corrales Azuola, ejerciendo la representación indicada, solicita se inscriba como marca de comercio el signo

MIA SEDA SEC

en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir productos para la protección menstrual femenina, en particular toallas sanitarias, tampones, protectores diarios, pantalones sanitarios.

SEGUNDO. Por resolución de las 10:45:10 horas del 16 de julio de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. El 24 de julio de 2014 la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. Por resolución de las 15:29:36 horas del 30 de julio de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial suspende el trámite de la solicitud.

QUINTO. El recurso de revocatoria fue declarado sin lugar por resolución de las 13:58:28 horas del 28 de febrero de 2017, y se acogió la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes indicada.

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por bien probado:

A- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, a nombre de Gynopharm S.A.:

- 1- De comercio **MIA**, registro 117974, vigente hasta el 21 de diciembre de 2019, para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos en general (folios 12 y 13 legajo de apelación).
- 2- De fábrica y comercio **MIA FOL**, registro 227567, vigente hasta el 14 de junio de 2023, para distinguir en clase 5 preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, complementos alimenticios para personas y animales, 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 (folios 14 y 15 legajo de apelación).

B- Que las solicitudes de cancelación por falta de uso contra las marcas antes mencionadas se encuentran abandonadas desde el 9 de diciembre de 2016 (folios 12 a 15 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCION APELADA Y AGRAVIOS. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de posibilidad de asociación y confusión indirecta del consumidor respecto de los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente se limitó a pedir la suspensión del expediente mientras se resolvía su solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas inscritas; sin que al momento de que este Tribunal analizase el caso se hubiesen presentado otros alegatos referidos al fondo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. La única defensa ejercida por la empresa solicitante estuvo referida a que, al cancelarse las marcas inscritas por su supuesta falta de uso, se allanaría el camino para el

otorgamiento de lo pedido. Sin embargo, esa acción no prosperó, por lo que las marcas se encuentran en plena vigencia.

Así, no habiendo otros agravios que atender, considera este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en alzada, ya que al aplicarse el cotejo marcario se aprecia que el factor preponderante en los signos comparados es la palabra MIA, lo cual acerca a los signos en los niveles gráfico, fonético e ideológico y les hace altamente similares, amén de que los productos están relacionados por estar dirigidos a la higiene personal, por lo que no puede ser registrado como marca por afectar un derecho de tercero y por la posible confusión que pueda causar al público consumidor.

Por lo anterior corresponde declarar sin lugar el recurso planteado, confirmándose la resolución recurrida.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola representando a la empresa IBCA de Colombia S.A.S., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:10 horas del 16 de julio de 2014, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo **MIA SEDA SEC**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa

constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33