



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0343-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MIMO” (Diseño)

MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-039)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 910-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las nueve horas diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V**, con domicilio en El Salvador en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos del veinte de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de enero de 2014, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V**, presentó



solicitud de registro de la marca de fábrica en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,



congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con treinta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos del veinte de marzo 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 la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo del 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 el Juez Alvarado Valverde, 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 encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- MIMO’S bajo el número de registro 121674 vigente desde el 16 de agosto de 2000 y hasta el 16 de agosto de 2020, para proteger y distinguir en clase 29 *“Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas,*



mermeladas; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos”, cuyo titular es **PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.**

SEGUNDO.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  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, fonéticas, e ideológicas en relación con las marca inscrita “**MIMO’S**”, 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 se solicitó una limitación de productos en la marca solicitada para proteger “campotas” entendiéndose éstas como *un puré de fruta cocida con azúcar que se sirve como dulce*, por lo que indica que resulta inaceptable que un giro especializado sea negado y más aún cuando se comprueba que el signo inscrito no comercializa campotas, por lo que considera se debe aplicar el principio de especialidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 (...)”

En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la sociedad **MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo entre los signos inscritos con el solicitado, 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 los mismos 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.

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

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="483 1234 672 1304"></p> <p data-bbox="383 1434 760 1629">En clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Compotas”.</p>	<p data-bbox="967 1241 1094 1272">MIMO'S</p> <p data-bbox="784 1325 1276 1791">En clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “<i>Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos</i>”</p>



efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, con el

término propuesto  y la registrada “MIMO’S”.

Tal y como se analizó entre las marcas en conflicto se puede dar riesgo de confusión, ya que no solo comparten características fonéticas, gráficas e ideológicas, sino que también comparten los mismos productos, y canales de comercialización, generándose riesgo de asociación empresarial.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud que de consentirse la coexistencia de las marcas, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial.

Conforme lo indicado, 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.

Confunde la solicitante el procedimiento y la competencia para poder conocer de sus alegatos. Lo cierto es que a pesar de la limitación de productos y restringida a “compotas”, los signos en su cotejo desde el punto de vista denominativo tienen un alto grado de similitud, que salvo por el posesivo inglés “s” serían idénticos. Los signos inscritos por principio de especialidad marcaría se protegen para todos los productos relacionados por ese acto a la marca solicitada, las “compotas” están incluidas dentro de los productos solicitados por la marca inscrita, por lo que la limitación de la marca solicitada no tiene en realidad efectos, salvo que diéramos paso y atención a los alegatos de la apelante respecto de los distintos usos comerciales que se le dan a los signos, lo cual no es competencia de materia registral, salvo por los procedimientos de



nulidad de marca, lo cual no se ha formalizado por parte de la solicitante apelante y por tanto no es del alcance de este proceso, razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la 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, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos del veinte de marzo 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 la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **MOLINOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos del veinte de marzo 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.