

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0565-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo MIMOSAS (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Vestiditos S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-6248)**

***VOTO N° 0038-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del quince de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa Vestiditos S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de junio de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha diecisiete de julio de dos mil trece, la señora Argentina Valverde Fernández solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir prendas de vestir para niñas.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha siete de febrero de dos mil catorce, el Licenciado Hernández Brenes, representando a la empresa Vestiditos S.A., se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución de las once horas, dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta, acogiendo la solicitud de registro de marca.

**CUARTO.** Que en fecha siete de julio de dos mil catorce, la representación de la empresa Vestiditos S.A. planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria y admitido el de apelación para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, cuarenta y tres minutos, treinta y seis segundos del veintidós de julio de dos mil catorce.


**QUINTO.** Que 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 dentro del plazo legal.


**Redacta la Juez Díaz Díaz; y**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, a nombre de Vestiditos S.A.:



1. De fábrica , registro N° 139650, vigente hasta el seis de agosto de dos mil veintitrés, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional calzados y confecciones (folios 56 y 57).

2. De servicios  registro N° 173955, vigente hasta el veintiocho de abril de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional publicidad, gestión de negocios y administración comercial (folios 58 a 59).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que no hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, rechaza la oposición y acoge lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa oponente y recurrente argumenta que los signos si son semejantes y se prestan a confusión, ya que ambas empiezan con MIMO y protegen productos idénticos y servicios relacionados.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** La comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a los

criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
		
Productos	Servicios	Productos
Clase 25: calzados y confecciones	Clase 35: publicidad, gestión de negocios y administración comercial	Clase 25: prendas de vestir para niñas

Siguiendo los tres niveles clásicos del cotejo marcario, comenzamos indicando que a nivel gráfico nos encontramos ante marcas del tipo mixtas, o sea que en su construcción éstas poseen tanto elementos literales o denominativos, sea palabras, como figurativos o dibujos. Respecto de los elementos denominativos, tenemos que los signos inscritos están compuestos por las palabras MIMO & CO, y la pedida por MIMOSAS. Poniéndose en la posición de un consumidor común, este Tribunal considera que éstas palabras, si bien comparten las letras MIMO, el resto de ellas, sea “& CO” y “-OSAS” hacen diferencia suficiente; aunado a lo anterior se da el hecho de que las inscritas están conformadas por tres elementos literales, mientras que la pedida está compuesta por una sola palabra. Asimismo, los tres signos cotejados cuentan con diseños que los hacen muy distintos, en cuanto los dibujos de las letras se aprecian de una forma muy distinta, en las marcas inscritas se imita lo que serían letras escritas a mano, mientras que en la pedida las letras son de molde; respecto de los colores usados, las registradas usan el blanco y el negro, y la pedida el rojo y el violeta. Además la

inclusión del dibujo de una niña en el pedido, si bien hace referencia al mercado meta de los productos de la marca, en la visión de conjunto aporta un mayor grado de diferenciación entre ellos.

En el siguiente nivel del cotejo, sea el fonético, también se presentan diferencias sustanciales entre los signos. Consideramos que “mimo and co”, al ser pronunciado, suena de forma diversa a la palabra “mimosas”, por la diferencia de letras entre ellas y por el hecho de que, al estar conformadas por tres elementos hace que quien la diga deba hacer pausas entre ellos, mientras que decir la pedida no impone hacer pausa alguna, y más bien su pronunciación se completa en un solo acto.

En el último nivel clásico del cotejo marcario, sea el ideológico, tenemos que si bien MIMO y MIMOSAS pueden tener en común la idea del cariño y el halago, también lo es que MIMO también se refiere al actor que se vale de gestos y movimientos antes que de palabras, por lo que ideológicamente no hay univocidad que permita establecer un parangón objetivo, por lo que no hay paralelismo en dicho nivel.

En cuanto a la comparación entre los listados, tenemos que los productos de la marca N° 139650, si bien están relacionados con los pedidos por tratarse de vestimenta, vemos que se diferencian en cuanto a que en la solicitada están definidos según el grupo etario al que están dirigidos; y respecto de la marca N° 173955 ésta hace un listado muy amplio en cuanto a los servicios que distingue, siendo que la segregación por edad y sexo que se hace en el listado hace que no podamos hablar ni siquiera de relación entre los servicios y los productos.

Todo lo anterior hace que no puedan avalarse los agravios expresados por el recurrente, los cuales apuntan a la similitud entre los signos y la relación entre los listados, ya que las diferencias entre ellos son suficientes como para permitir la coexistencia registral de todos ellos, por lo tanto ha de confirmarse la resolución recurrida, en aplicación de la normativa que regula el análisis extrínseco que debe realizarse a todo signo pedido como marca registrada.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 Luis Esteban Hernández Brenes representando a la empresa Vestiditos S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dos minutos, treinta y siete segundos del dieciséis de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, acogándose el registro como marca del signo



**Mimosas**. 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**

**Pedro Daniel Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Diaz Diaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortíz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*