
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0343-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE LA MARCA DE COMERCIO

MINISO HONG KONG LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8081)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0675-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del veintitrés de octubre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, cédula de identidad número 1-1066-0601, en calidad de apoderado especial de MINISO HONG KONG LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China y domiciliada en Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:34:01 horas del 20 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante resolución de las 13:34:01 horas del 20 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial admitió la inscripción



de la marca para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería para niños y declaró sin lugar la oposición presentada por el representante de la empresa MINISO HONG KONG LIMITED, con fundamento en el

artículo 8 incisos a), b) de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada López Quirós apeló lo resuelto y expuso como agravios que:

1. La marca de su representada cuenta con un mejor derecho en Costa Rica y desde una fecha anterior, porque actualmente cuenta con tres locales comerciales en distintos centros comerciales con una inversión de cien mil dólares, moneda estadounidense.
2. La empresa cuenta con presencia en 76 países y aporta una lista de países donde está registrada la marca.
3. La marca MINISO ha sido utilizada con anterioridad para comercializar y distinguir productos en clase 25 internacional.
4. Las marcas muestran un gran parecido visual, fonético e ideológico. El diseño solicitado se asemeja a la marca registrada, comparten las mismas letras excepto una y pretenden proteger un giro comercial similar.
5. Ambos distintivos pretender proteger productos en la clase internacional 25, lo cual implica que comparten un mismo canal de distribución, aumentando las similitudes entre ambos distintivos.

Solicita se acoja el recurso de apelación y que se rechace la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la

Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca   registro 269357, desde el 16 de marzo de 2018 y vence el 16 de marzo de 2028, en clase 35 para proteger:

presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, publicidad, gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros, agencias de importación exportación, promoción de ventas para terceros, mercadeo, provisión de un mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y servicios, consultoría en materia de recursos humanos, optimización de motores de búsqueda para la promoción de ventas, búsqueda de patrocinadores.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los siguientes incisos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b). Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta

algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para niños

MARCA REGISTRADA



Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, publicidad, gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros, agencias de importación exportación, promoción de ventas para terceros, mercadeo, provisión de un

mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y servicios, consultoría en materia de recursos humanos, optimización de motores de búsqueda para la promoción de ventas, búsqueda de patrocinadores.

A la hora de realizar el cotejo marcario se deben seguir las reglas que indica el *Reglamento a la ley de marcas* en su artículo 24, como lo es el análisis en conjunto:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

Por lo anterior, analizados integralmente desde el punto de vista gráfico los signos

enfrentados  vs.   no generan una confusión visual para el consumidor; si bien dentro de su estructura cuentan con elementos denominativos que se asemejan parcialmente desde el punto de vista ortográfico, porque coinciden en algunas de sus letras, la percepción global de los signos es distinta; gráficamente es importante destacar que las figuras geométricas (círculo y cuadrados) que acompañan los signos resaltan para diferenciarlos a golpe de vista.

Desde el punto de vista fonético la vocalización de la parte denominativa de los signos no presenta la similitud tan categórica que indica el apelante por cuanto la marca registrada al terminar en la sílaba “SO”, imprime una acentuación muy distinta a la denominación MINIS.

Desde el punto de vista ideológico las marcas no evocan concepto alguno que coincida en la percepción del consumidor.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que semejanzas; no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar

una posible confusión para el consumidor final.

Para determinar el riesgo de confusión no basta con el cotejo gráfico, fonético e ideológico, sino que se debe analizar si los productos o servicios que distinguen los signos permiten o no su coexistencia registral, aspecto reglado en el artículo 24 del *Reglamento a ley de marcas*:

- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En el presente caso la marca solicitada distingue: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para niños; mientras que la marca registrada protege los siguientes servicios: presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, publicidad, gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros, agencias de importación exportación, promoción de ventas para terceros, mercadeo, provisión de un mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y servicios, consultoría en materia de recursos humanos, optimización de motores de búsqueda para la promoción de ventas, búsqueda de patrocinadores.

Vista la lista de productos y servicios que distinguen las marcas se puede determinar que no presenta riesgo de confusión en tanto la marca registrada se enfoca en el servicio de ventas y la marca solicitada pretende distinguir: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para niños, por lo que el consumidor no hará ningún tipo de asociación entre la empresa que provee servicios y la marca que distingue productos. Además, las diferencias de los signos impiden la posibilidad de confusión.

El apelante aporta prueba para demostrar que utiliza la marca en clase 25 (impresiones de páginas web de la tienda de su empresa), pero el caso no se fundamentó como una oposición con base en una marca no registrada, de ser así el apelante tenía la obligación de presentar el

signo “**MINISO**” para distinguir productos de la clase 25 según lo demandan los artículos 8 inciso c) y 17 de la *Ley de marcas*.

Debido a lo anterior la prueba aportada no tiene relevancia alguna para determinar la posibilidad de coexistencia registral de los signos en pugna, que según el análisis realizado no presentan similitudes capaces de crear confusión en el consumidor.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de **MINISO HONG KONG LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:34:01 horas del 20 de mayo del 2020, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de **MINISO HONG KONG LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:34:01 horas del 20 de mayo del 2020, la cual en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB//ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33