



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0849-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de registro de marca “MIMOS DISEÑO”**

**VESTIDITOS, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 5539-04)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 550-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del tres de junio de dos mil nueve.***

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-943-799, en su condición de apoderada especial de la sociedad **VESTIDITOS, S. A.**, organizada y existente conforme a las leyes Argentina, con domicilio en Juan Agustín García 1330, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos y veintiocho segundos del dos de julio de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de julio de dos mil cuatro, el señor José Henry Rodríguez Espinoza, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**MIMOS**” DISEÑO, en clase 25 de



la clasificación internacional, para proteger ropa íntima para damas, caballeros y niños y ropa casual para todas las edades.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de enero de 2005, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria; el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, con quince minutos, veintiocho segundos del dos de julio de dos mil ocho, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger solicitud de inscripción presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, de calidades y condición indicadas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de octubre de 2008, interpuso recurso de apelación.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **VESTIDITOS, S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MIMO & CO.**”, bajo el acta de registro número 139650, desde el 6 de agosto de 2003 y hasta el 6 de agosto de 2013, para proteger calzados y confecciones. (Ver folio 84).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud del signo “**MIMOS**” DISEÑO y la acogió para su inscripción, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, entre la marca solicitada y la inscrita de la opositora no existe ningún tipo de similitud, considerando que ambos signos presentan diferencias que les brindan la suficiente aptitud distintiva para poder coexistir y por ende, que no se infringe ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

Por su parte, la apelante no expresa agravios, sin embargo, esa falta de expresión de agravios no inhibe a este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, según la doctrina que se sigue a partir de la norma contenida en el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el cotejo marcario de los signos enfrentados, este Tribunal estima que la resolución en examen debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle



la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada carezca de distintividad y sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario. En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca “**MIMOS**” **DISEÑO** solicitada como una marca mixta integrada por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por el término “MIMOS” en letras especiales y su parte gráfica que el solicitante describe consiste en dos letras C contrapuestas, y “**MIMO & CO**”, marca inscrita de la opositora, escrita con letras en forma especial y dentro de un rectángulo de fondo negro, se presenta una gran similitud gráfica y fonética, además de que la marca de la opositora se considera compleja, por estar conformada por palabras y abreviaturas, razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa*



*(simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* (Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada y la inscrita, observa este Tribunal que el término MIMO se constituye en el factor preponderante, siendo el vocablo más característico en ambas marcas, y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor, por lo que, con respecto al carácter gráfico se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, al contener vocablos en igual posición con la inscrita a nombre de la opositora, certificadas a folio 84 del expediente. Nótese, que la abreviatura “Co.” en la marca inscrita, es similar al logo de las dos “C” contrapuestas que conforma la solicitada.

Así, desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado **“MIMOS”(DISEÑO)** y el inscrito **“MIMO & Co.”** son similares, ya que el logo de las letras “C” invertidas que se antepone en la pretendida marca no permite un grado de distintividad suficiente.

En el caso del cotejo fonético ocurre lo mismo, en virtud del parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, ya que como se indicó el término MIMO se constituye en el factor preponderante, por ende mantienen un sonido similar a la hora de pronunciarlos.

En tal sentido, el término pretendido no cuenta con la distintividad que por ley se exige, ya que el diseño que la compone no diluye la similitud que se desprende del cotejo gráfico y



fonético entre los signos, lo que podría crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

**QUINTO.** En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que considera este Tribunal, que los productos que pretenden distinguirse con la marca “MIMOS” DISEÑO, en clase 25 de la nomenclatura internacional, pueden confundirse con los de la marca debidamente inscrita, pues confrontados, puede concluirse que son similares a los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad, de uso masivo y que por encontrarse dentro del campo del vestido y calzado, son comercializables a través de canales de venta comunes.

El hecho de que la marca solicitada pretenda distinguir productos semejantes a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, tal situación, como se señaló, podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir, al consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, o sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos



puedan causar confusión al público consumidor y a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, estima este Tribunal que las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, en representación de la sociedad VESTIDITOS, S. A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, veintiocho segundos del dos de julio dos mil ocho, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado.

**SETIMO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, en representación de la sociedad VESTIDITOS, S. A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, veintiocho segundos del dos de julio dos mil ocho, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado de la marca “MIMOS” (DISEÑO) en clase 25 de la nomenclatura



internacional. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. 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.**