



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0283-TRA-PI-701-09

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MINIMAN”

VESTIDITOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4961-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1278-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del trece de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Joseph Bruce** Esquivel,, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VESTIDITOS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, sociedad domiciliada en Juan Agustin Gracia 1330, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, con ocho minutos, dieciséis segundos del veinte de marzo del dos mil nueve..

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de setiembre del dos mil tres, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado de la sociedad **NEWMAN S.A.**, domiciliada y existente en 51, Avenue du Maréchal Leclerc-49300



CHOLET, Francia, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“MINIMAN”**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, vestidos, calzado y sombrerería.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días once, doce y quince de noviembre del dos mil cuatro, en las Gacetas números doscientos veintidós, doscientos veintitrés y doscientos veinticuatro, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, en su condición de gestor oficioso de la sociedad **VESTIDITOS S.A.**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“MINIMAN”**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **NEWMAN S.A.**, por la similitud gráfica, fonética e ideológica existente con la marca de fábrica **“MINIMIMO (DISEÑO)”**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional, propiedad de la empresa opositora.

TERCERO. Que a las diez horas, ocho minutos, dieciséis segundos del veinte de marzo del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada, y acoge la solicitud de inscripción de la marca **“MINIMAN”**.

CUARTO. Que en fecha veintisiete de marzo del dos mil nueve, la representación de la oponente apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho que como probados establece la resolución recurrida, debiendo agregarse que el mismo encuentra fundamento en los folios 158 y 159 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de VESTIDDITOS S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “**MINIMAN**” en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **NEWMAN S.A.**, la cual acogió, por considerar que gráfica, ideológica y fonéticamente, las últimas sílabas de las marcas en conflicto son totalmente diversas y el logo del signo marcario inscrito les da distintividad a las marcas en conflicto.

Ante dicha argumentación, apela el representante de la empresa oponente, indicando que reitera los fundamentos recurridos en la oposición a la solicitud de la marca “MINIMAN”, presentada por “NEWMAN S.A”. Aduce, que la marca MINIMIMO es precisamente una marca notoriamente conocida en el comercio internacional y la cual corresponde a su representada, por lo que su representada se encuentra amparada por lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Señala, que “Es probable que el público consumidor caiga en error sobre la procedencia empresarial de los productos que Newman S.A., mercadea bajo la denominación MINIMAN, ya que existe una similitud fonética, gramática e ideológica entre la marca que éste último pretende registrar y las marcas que ha registrado su representada específicamente MIMO & CO y MINIMIMO”, por lo que solicita se rechace la solicitud de inscripción de la marca MINIMAN solicitada por NEWMAN S.A.



CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes desde una óptica gráfica, fonética o conceptual, haciendo así surgir el riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico, lo que genera que se practique el cotejo marcario. Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, el cual, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor. En referencia a este examen, se señala que: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...)*” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:



SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
	MINIMAN
Productos	Productos
Clase 25: para proteger y distinguir calzados y confecciones.	Clase 25: para proteger y distinguir vestidos, calzados, sombrerería.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que la marca inscrita  es mixta, y se refiere a una palabra compuesta conformada por dos vocablos **MINI** y **MIMO** y un diseño constituido por un pie, y la marca solicitada “**MINIMAN**” es denominativa, y al igual que la inscrita, es una expresión compuesta de dos palabras una en el idioma español y la otra en idioma inglés “**MINI** y **MAN**”, en el orden gráfico, ambas palabras se componen la primera de ocho letras y el diseño y la segunda de siete letras. De ellas, son estructuralmente diferentes las letras con que finaliza cada denominación “**MIMO**” y “**MAN**”, no obstante, y a pesar del elemento común “**MINI**” que ambas comparten en sus partes iniciales, la finalización de ambas expresiones hace la diferencia. Por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo indica la empresa recurrente, ya que las marcas enfrentadas no producen la misma impresión gráfica y visual en el público consumidor.

Respecto al nivel fonético, la diferencia en las partículas finales de los signos crean que en su conjunto sean distintos en la pronunciación, otorgándoles individualidad, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que



los productos distinguidos son de igual procedencia, de ahí, que no lleva razón la apelante cuando manifiesta en su escrito de agravios que existe similitud fonética entre el signo inscrito y el solicitado. **Ideológicamente**, no guardan similitud, porque “**MINIMIMO (DISEÑO)**”, al estar conformado por dos vocablos, “**MINI**”, que significa pequeño y “**MIMO**”, se define como cariño, halago, por consiguiente, la denominación “**MINIMIMO**” en su globalidad es “pequeño cariño o halago”, acompañada de un diseño, y “**MINIMAN**”, compuesta también de dos palabras, “**MINI**” y “**MAN**”, la primera como se indicó anteriormente, significa “pequeño”, y la segunda “hombre”, en su conjunto se define como “pequeño hombre” o, “mini hombre”, conceptualmente ambos signos resultan diferentes.

Se observa así, que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica, fonética e ideológicamente no existe similitud entre el signo solicitado y el inscrito, por lo que este Tribunal no comparte lo manifestado por la empresa opositora y apelante cuando señala a folio diez del expediente que, *“Es por demás probable que el público consumidor caiga en error sobre la procedencia empresarial de los productos que la empresa NEWMAN S.A. mercadea bajo la denominación MINIMAN, ya que existe similitud fonética, gramática e ideológica entre la marca que esta última pretende registrar (MINIMAN), y la marca registrada a favor de Vestiditos S.A. (MINIMIMO y diseño)”*.

Es por eso que el cotejo marcario, método que utilizó el Registro para llegar a la conclusión de inscribir la marca solicitada, es la forma en el caso concreto de determinar la existencia de un riesgo de confusión y de asociación entre los signos enfrentados, de tal manera que este Tribunal al verificar ese cotejo, encuentra que efectivamente son signos disímiles entre sí, no existiendo semejanza entre ellos, siendo que ambos pueden coexistir registralmente. Es por eso que a pesar de que los productos a proteger sean similares y relacionados con los productos identificados por la marca inscrita, al ser los signos diferentes no causa confusión al público consumidor.



En cuanto a las manifestaciones del apelante, de que la marca goza de notoriedad, las mismas no son de recibo, por cuanto en el expediente no consta prueba idónea que compruebe tales hechos, aparte de que, al ser signos diferentes son hechos inoponibles a este caso.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia reiterada de este Órgano de Alzada, el Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores, haciendo imposible su coexistencia en el mercado, por el contrario cabe sostener que tales marcas son diferentes desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, permitiendo que el público consumidor pueda reconocer los productos de cada titular.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VESTIDITOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, ocho minutos, dieciséis segundos del veinte de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SETIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169, de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VESTIDITOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, ocho minutos, dieciséis segundos del veinte de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55