

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2012-0091- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RED MANGO”

RED MANGO INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-7319)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1013-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO — Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad número uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en concepto de apoderado especial de la empresa **RED MANGO INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Texas, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con ocho minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 29 de Julio del 2011, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades dichas y en su condición de Gestor de Negocios de la empresa antes citada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RED MANGO**”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *“Yogurt helado; creaciones de yogurt helado; mezclas de yogurt helado; copa de helado con frutas (parfait) de yogurt helado; batidos a base de yogur; batidos; copa de helado con frutas (parfaits); café y té; bebidas a base de té; té frío; mezclas en forma de concentrados, siropes o polvos usados en la preparación de bebidas a base de té”*

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con ocho minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literales g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

III. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de Diciembre del 2011, el Licenciado **Tristán Trelles** en la representación dicha apeló la resolución final antes referida y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciación 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 doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RED MANGO**”, por considerar que el signo marcario propuesto es capaz de causar confusión con respecto a los productos a proteger, no siendo susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte el apelante inconforme con la resolución alega que es comprobado a nivel de jurisprudencia que cuando las marcas gozan de un significado secundario, no deben analizarse desde el significado primario de los términos que la componen para evaluar su registrabilidad como signo marcario. Desde hace varios años la empresa Red Mango ha desarrollado el concepto RED MANGO no solo para promocionar el producto principal de su empresa- el YOGURT sino que se acuño la frase para representar la visión, objetivos, servicios y diversa variedad de productos que se vende en sus establecimientos comerciales que no necesariamente es con sabor a MANGO. Aporta artículos de entes comunicadores donde se hace énfasis en la calidad y variedad de sabores de los productos ofrecidos por esta cadena, e indica que RED MANGO entra a ser una marca que posee significado secundario donde su análisis no puede verse bajo el análisis del adjetivo RED y el núcleo distintivo MANGO sino que debe evaluarse como un todo. Continúa diciendo que el signo ha adquirido distintividad sobrevenida y es un signo novedoso ya que no existen derechos adquiridos por terceros sobre dicho signo marcario. Menciona que el Convenio de París para la Protección Industrial ratificado por Costa Rica establece que es imprescindible el uso de la marca, este uso se da a cabalidad en su país de origen donde su mandante cuenta con establecimientos comerciales en 25 Estados de los Estados Unidos, lo cual comprueba el conocimiento y la aceptación que goza en el mercado esta empresa, así como su denominación RED MANGO, registrada bajo artículo 6 quinquies del Convenio de Paris en su país de origen Estados Unidos, agrega que toda la documentación aportada indica que este signo a pesar de no contar con muchísima antigüedad es un signo reconocido en su ámbito de explotación, por lo cual es válido que se considere la existencia de estos registros en cumplimiento con lo estipulado en éste artículo. Adicionalmente remite a la jurisprudencia del Voto N°116-2099 del Tribunal Registral Administrativo, y por último se refiere a que esta marca a pesar que aún no ha iniciado su uso en Costa Rica, sí se encuentra ya inscrita para servicios, y es lógico que su mandante quiera individualizar y ampliar la cobertura de su signo marcario a través de las marcas de fábrica y comercio respectivas, con lo cual no debe cortarse su derecho por la interpretación y evaluación del signo realizada por el Registro. Finalmente alega que dicha denominación está protegida también en los países de Honduras y Panamá.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Al analizarse la marca solicitada **“RED MANGO”** coincide este Tribunal con el Registro de la Propiedad Industrial, en que ésta no puede ser objeto de inscripción, por cuanto la marca está formada por términos que causan engaño y confusión respecto a los productos que desea proteger.

El signo **“RED MANGO”**, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger, a saber *“Yogurt helado; creaciones de yogurt helado; mezclas de yogurt helado; copa de helado con frutas (parfait) de yogurt helado; batidos a base de yogur; batidos; copa de helado con frutas (parfaits); café y té; bebidas a base de té; té frío; mezclas en forma de concentrados, siropes o polvos usados en la preparación de bebidas a base de té”*; es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, debido a que dentro de la parte denominativa del signo solicitado contiene el vocablo **“MANGO”**, por lo cual tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial *“hace referencia a un producto específico, lo que imprime en la mente del consumidor promedio que los productos que se buscan proteger en clase 30 son con sabor a mango o a base de este, por lo que podría causar engaño y confusión en cuanto a los productos solicitados”*.

De lo anteriormente dicho es que considera este Organo de Alzada que le es aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el *a-quo*, pues esta causal tiene que ver con el “Principio de Veracidad de la Marca”, dado que, *“la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño

y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, debido a que el consumidor percibe o entiende la marca desde su conocimiento y necesidad, en este caso, el común denominador de los consumidores de un producto que se llame “**RED MANGO**” pensará al comprarlo que tiene que ver con la fruta MANGO.

Sobre lo manifestado por el recurrente concuerda este Tribunal con lo resuelto por el *a quo* en el sentido que existan signos inscritos con anterioridad y bajo otros criterios de calificación, no libera al Registro de su obligación de acatar las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, y finalmente sobre el hecho de tener la inscripción de la marca “**RED MANGO**” en los países de Honduras y Panamá que, tal como se pronunció este Tribunal en el Voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, “...la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área centroamericana constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos de la recurrente, resulta el signo propuesto de la empresa **RED MANGO INC** de conformidad con lo establecido en los incisos g) y j) del artículo 7º de repetida cita, un signo sin aptitud distintiva y/o engañoso, que puede causar algún riesgo de confusión sobre las características de los productos por lo que no es viable autorizar su registro. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la



inscripción de la marca “**RED MANGO**” por tender a confusión al consumidor respecto de las cualidades de los productos que protegería, esto hace que la marca no pueda ser inscrita, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **RED MANGO INC.**, y confirmar lo resuelto por la el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles** en su condición de apoderado especial de la empresa **RED MANGO INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con ocho minutos y treinta y cuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**RED MANGO**”. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marca Intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca con falta de distintividad

TG Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55.