



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0164-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (MANGOT-SHIRT) (25)**

**ROY VARGAS SOLANO: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-10750)**

**Marcas y otros Signos**

**VOTO 698-2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del treinta de agosto del dos mil dieciséis.**

Recurso de apelación interpuesto por el señor Roy Lorenzo Vargas Solano, mayor, soltero, empresario, vecino de Cartago, con cédula de identidad 1-736-947, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas veintinueve minutos cuarenta y dos segundos del dieciocho de febrero del 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:31:36 horas del 9 de noviembre del 2015, por parte del señor Roy Lorenzo Vargas Solano, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **MANGOT-SHIRT**, para proteger y distinguir en clase 25 internacional lo siguiente: “*Batas, cubiertas de playa, ropa de playa, sacos casuales (vestimenta), gorras, abrigos, vestidos, chaquetas, ligueros, fajas, guantes, trajes para trotar, medias a la rodilla, blusas tejidas, pijamas, bragas, ropa de dormir, calcetines, ropa interior, chalecos, negligés, corbatas, calzoncillos, lencería para dormir, camisas para dormir, camisones de noche, pantalones cortos de buzo, enaguas, pantalones casuales, calzoncillos tipo bóxer, calzado, pantimedias, vestidos de baño, sostenes, mallas,*



*camisas, camisetas, camisetas de tirantes, sudaderas, pantalones, pantalones cortos, gorras, gorros, sombreros, zapatos tipo tenis; todo lo anterior de hombre, mujer, niño, niña, jóvenes.”*

**SEGUNDO.** Que al ser las 12:55:02 horas del 14 de enero del 2016, el señor Roy Vargas Solano modifica su solicitud de forma tal que los productos a proteger sean únicamente *camisetas*.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas veintinueve minutos cuarenta y dos segundos del dieciocho de febrero del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 8:04:49 horas del primero de marzo del 2016, el señor Roy Vargas Solano presentó recurso de apelación en contra de la resolución relacionada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial lo admite y es por esta razón por la que conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado.

***Redacta la Juez Ureña Boza, y;***

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial **MANGO** donde es titular CONSOLIDATED ARTISTS B.V., para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de ropa, zapatos, confecciones y accesorios. (v.f. 2).
  
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **MANGO** donde es titular CONSOLIDATED ARTISTS B.V., para distinguir y proteger en clase 25: ropa, vestidos, zapatos, confecciones y accesorios. (v.f. 4).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio de determinar la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con los signos registrados. Además, el consumidor podría asociarlos, ya que los productos que protege son de la misma naturaleza en clase 25 internacional. Lo anterior al amparo del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente manifiesta que esta solicitud se debe examinar a la luz de la razonabilidad de los actos administrativos y el propósito último de la propiedad intelectual, que es promover las ciencias y las artes útiles. Que los argumentos presentados no son razonables a la luz de la crítica y meridiana claridad del sentido común de los consumidores, por lo que adolecen de fundamento suficiente para la negatoria del proceso, dado que no producen confusión entre la marca que se pretende tutelar. Que la oposición es contraria a la libertad de comercio y la promoción de las ciencias y las artes útiles toda vez que se limita la posibilidad de desarrollo de los intereses comerciales.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, en el inciso a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. El inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. Y el inciso d): Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

Debe recordarse que la finalidad de una marca es lograr individualizar los productos o servicios que distingue, evitando que pueda provocar alguna confusión con otros similares que hayan sido puestos en el mercado por otros empresarios, con ello se protege no sólo al consumidor en su derecho a ejercer libremente su elección de consumo, sino también al empresario titular que ha registrado sus signos marcarios.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:



<i>Signo</i>	<i>MANGOT-SHIRT</i>	<i>MANGO</i>	<i>MANGO</i>
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	<i>-----</i>	<i>219328</i>	<i>219329</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y comercio</i>	<i>Nombre Comercial</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Camisetas</i>	<i>Establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de ropa, zapatos, confecciones y accesorios</i>	<i>Ropa, vestidos, zapatos, confecciones y accesorios.</i>
<i>Clase</i>	<i>25</i>	<i>--</i>	<i>25</i>
<i>Titular</i>	<i>Roy Vargas Solano</i>	<i>CONSOLIDATED ARTISTS B.V.</i>	<i>CONSOLIDATED ARTISTS B.V.</i>

Gráficamente las marcas son similares, el signo solicitado MANGOT-SHIRT y el inscrito MANGO, salvo por la letra T y la palabra SHIRT que traducido al idioma español significa CAMISA, no generan ninguna distintividad (misma palabra misma posición); no existe diferenciación de colores ni elementos figurativos entre una y otra, la palabra SHIRT (camisa) no se toma en cuenta por ser de uso común relacionado con el producto, lo cual constituye una diferencia mínima que a la hora de realizar el cotejo o comparación no le produce la diferenciación necesaria para no ser confundidas; desde el punto de vista fonético, al momento de la pronunciación comparten el elemento preponderante, sea la palabra mango, compartiendo la similitud auditiva.

Desde el punto de vista ideológico, ambas contienen la palabra MANGO que es un árbol leñoso, que alcanza un gran tamaño o, fruta de la zona intertropical de pulpa carnosa y dulce, el cual además es en sí un concepto arbitrario, conceptualizado como aquella “...*cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto.*” (Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, página 209), siendo que provocaría confusión en el consumidor y perjuicio al titular registral que inscribió la marca anteriormente, dada la similitud gráfica, fonética e ideológica.



Por otra parte, obsérvese que el signo objeto de estudio pretende la protección en clase 25 internacional, únicamente de camisetas, y el nombre comercial y marca de fábrica y comercio MANGO que se encuentren inscritas por CONSOLIDATED ARTISTS B.V., donde lo que se protege es un Establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de ropa, zapatos, confecciones y accesorios, así como la marca de fábrica y comercio para distinguir y proteger ropa, vestidos, zapatos, confecciones y accesorios, que pueden ser relacionadas por el consumidor, dado que están conectados dentro de la misma actividad mercantil, sea, con la venta de ropa. Con ello el consumidor podría relacionar el origen empresarial y eso es precisamente lo que se quiere evitar, siendo que esta situación trae confusión al público consumidor. Lo anterior con fundamento legal para su rechazo, la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, antes citado.

Por lo anterior, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su reglamento incisos a), c) d) y e) resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Roy Lorenzo Vargas Solano, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintinueve minutos cuarenta y dos segundos del dieciocho de febrero del 2016, la cual debe confirmarse en todos sus extremos.

***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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el señor Roy Lorenzo Vargas Solano, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas veintinueve minutos cuarenta y dos segundos del dieciocho de febrero del 2016, la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca de fábrica y comercio ***MANGOT-SHIRT***, en clase 25 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 para lo de su cargo. ***NOTIFÍQUESE***.

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***