

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2018-0412-TRA-PI**

**Solicitud de Nulidad del signo de la marca “MANGO” bajo los registros: 219329, 224002, 223042 y 223024.**

**TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 108777-2017)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO 0104-2019***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con ocho minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de apoderado registral de la empresa TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:32:55 horas del 19 de abril de 2018.

*Redacta el Juez Diaz Diaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de enero de 2017, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado registral de la empresa TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-98882, interpuso acción de nulidad, contra los registros: “MANGO” solicitud 2003-3181, registro 219329, en clase 25 internacional, “MANGO” solicitud 2012-7774, registro 224002, en clase 09 internacional, “MANGO” solicitud 2012-

7775, registro 223042, en clase 14 internacional, y “MANGO” solicitud 2012-7776, registro 223024 en clase 18 internacional, propiedad de la empresa CONSOLIDATED ARTISTS B.V. Lo anterior, dado que su representada según sus manifestaciones cuenta con 16 tiendas o establecimientos comerciales alrededor de Costa Rica, distinguidos con la marca y el nombre comercial MANGO SURF & SKATER. Agrega, que la marca Mango es usada dentro del territorio por parte de Tiendas de Artículos Acuáticos S.A., y otras sociedades autorizadas, desde 1989, y con anterioridad a la fecha de presentación de los registros anteriormente indicados, y de cualquier uso de dicha marca de servicios por parte de la empresa Consolidated Artists B.V., en Costa Rica. Asimismo, la marca propiedad de su representada es utilizada en el comercio de diferentes formas y tipografía, incluyendo las palabras “surf & skate” que significa “surf y patinaje”, y bajo el diseño:



Para los citados argumentos ofrece prueba documental (contenida en el expediente 86287), testimonial (señores Alex Vargas Cordero y Chistopher Commarieu), y reconocimiento administrativo del sitio web: [www.mangosurfshop.com](http://www.mangosurfshop.com).

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el análisis de la acción de nulidad, interpuesta por la empresa TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A., en contra de los registros inscritos de la marca “MANGO” número 219329 inscrito el 5 de julio de 2012, “MANGO” número 223042, inscrito el 7 de diciembre de 2012, “MANGO” número 223024, inscrito el 7 de diciembre de 2012, propiedad de la compañía CONSOLIDATED ARTISTS B.V., procedió con el rechazo de la gestión. Lo anterior, en virtud de determinar que el plazo para interponer dicha acción de nulidad había prescrito conforme lo dispone el artículo 37 párrafo tercero, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el 5 de julio de 2016 y 7 de diciembre de 2012 respectivamente, recayendo en extemporánea. Asimismo, rechazó el

---

contenido de los argumentos señalados en cuanto a la mala fe, notoriedad y uso anterior del signo del solicitante TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A., de dicha acción de nulidad en virtud de no haber acreditado el uso anterior del denominativo objetado dentro del territorio nacional, con anterioridad a la inscripción del registro de la marca “MANGO” número 224002, propiedad de CONSOLIDATED ARTISTS B.V., y que haya sido presentado de mala fe por parte de dicho titular, por ende, que contravenga el contenido del artículo 8 incisos d) y e) del precitado cuerpo normativo, procediendo el rechazo de la presente gestión.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A., dentro de sus agravios manifestó que la resolución apelada es contraria a derecho y se encuentra viciada de nulidad en razón de los siguientes hechos: 1) No recibo de prueba testimonial y la no realización del reconocimiento administrativo, que el Registro al menos debió haber resuelto de manera interlocutoria que la prueba no era de recibo o improcedente. 2) Que se omitió aplicar el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo que el Registro aplicó el plazo de 4 años para el pedido de la nulidad, debiendo haber aplicado el plazo del Convenio que es de 5 años cuando se alega la fama y notoriedad de la marca. 3) El Registro, omitió poner en conocimiento de la parte accionante la contestación a la acción de nulidad y la prueba ofrecida. En atención a las siguientes consideraciones se solicita a este Tribunal, se les conceda audiencia oral, lo anterior a efectos de exponer el fundamento del recurso de apelación y los agravios de su representada. Por las razones indicadas, se solicita se revoque la resolución y se devuelva al Registro y se ordena la evacuación de la prueba testimonial ofrecida por su mandante, así como el reconocimiento del sitio web, y se ponga en conocimiento de la gestionante la contestación de la acción de nulidad y prueba ofrecida por la empresa CONSOLIDATED ARTISTS.

Por su parte, la compañía CONSOLIDATED ARTISTS, se apersona ante el Tribunal, y manifiesta: 1) Que se declare sin lugar los argumentos del apelante y se confirme la resolución impugnada. Ello, con respecto a que se confirme que la interposición de la acción de nulidad

contra la marca de su mandante se encuentra prescrita, siendo que la fecha límite era el 11 de enero de 2017. 2) Que se declare adicionalmente falta de interés en tanto el apelante no presentó agravios como es requerido por el ordenamiento. 3) Que se rechace cualquier petición debida o indebida que se encuentre en detrimento de las marcas o el nombre comercial notorio y reconocido registralmente a nombre de su representada. 4) Que se rechace cualquier prueba no presentada en tiempo.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso presentado 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 previa a las deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como elementos de dicha naturaleza y relevantes para las resultas de este proceso, lo siguiente:

- Que en la base de datos del Registro Nacional, la compañía CONSOLIDATED ARTISTS BV., tiene inscritos los siguientes registros marcarios:
  - **Marca de fábrica y comercio:** “MANGO” registro 219329, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “*Ropa, vestidos, zapatos, confecciones y accesorios*”, **inscrita desde el 5 de julio de 2012** y vigente al 5 de julio de 2022. (f. 22 del legajo de apelación)
  - **Marca de fábrica y comercio:** “MANGO” registro 224002, en clase 09 internacional, para proteger y distinguir: “*Anteojos con o sin graduación, anteojos de sol, cadenas o cordones para anteojos, y estuches para anteojos*”, **inscrita desde el 11 de enero de 2013** y vigente al 11 de enero de 2023. (f. 26 del legajo de apelación)
  - **Marca de fábrica y comercio:** “MANGO” registro 223042, en clase 14

---

internacional, para proteger y distinguir: “*Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos*”, **inscrita desde el 7 de diciembre de 2012** y vigente al 7 de diciembre de 2022. (f. 29 del legajo de apelación)

- **Marca de fábrica y comercio:** “MANGO” registro 223024, en clase 18 internacional, para proteger y distinguir: “*Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas, bastones, fustas y guarnicionería*”, **inscrita desde el 7 de diciembre de 2012** y vigente al 7 de diciembre de 2022. (f. 31 del legajo de apelación)

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez realizado el análisis de la gestión interpuesta, con la fundamentación normativa que se propone, estima este Tribunal, que las inconformidades planteadas por la representante de la compañía TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A., no son de recibo, en cuanto a la solicitud de nulidad de las marcas de **fábrica y comercio:** “MANGO” registro 219329, **inscrita desde el 5 de julio de 2012** y vigente al 5 de julio de 2022, “MANGO” registro 223042, **inscrita desde el 7 de diciembre de 2012,** “MANGO” registro 223024, **inscrita desde el 7 de diciembre de 2012,** propiedad de la empresa CONSOLIDATED ARTISTS BV., toda vez, que dicha acción fue planteada fuera del plazo de cuatro años que concede la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a partir de la fecha de registro para solicitar la nulidad de los signos distintivos en conflicto, conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 37 de dicha ley, que en lo de interés indica: “[...] *La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. [...]*”, por lo que, siendo extemporánea la presente gestión procede su rechazo.

---

Asimismo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley No. 7478 del 25 de marzo de 1995, en lo relativo a marcas notoriamente conocidas, en su artículo 6 bis 2.-, prevé como mínimo un plazo de 5 años a partir de la fecha del registro para interponer la nulidad de un registro de marca, estableciendo además, en su punto 3.- “[...] *No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.*”, requerimientos que en todo caso no se encuentran demostrados en el expediente conforme se verá.

Las disposiciones normativas transcritas, determinan que la interposición de acciones de nulidad de una marca registrada está sujetas o condicionadas a un plazo establecido, el que una vez vencido, originan como consecuencia la declaratoria de prescripción de tal acción, a efecto de que, transcurrido el plazo, la marca o el signo distintivo registrado se consolide, proporcionando seguridad jurídica a su titular.

En tal virtud, estima este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial, en lo relativo a la prescripción de la acción de nulidad, efectúa un congruente análisis en cuanto al transcurso del tiempo que dispone la Ley de Marcas y el Convenio de París, en relación a los registros de las marcas de fábrica y comercio “MANGO” registro 219329, inscrita el 5 de julio de 2012, “MANGO” registro 223042, inscrita el 7 de diciembre de 2012, “MANGO” registro 223024, inscrita el 7 de diciembre de 2012, propiedad de la compañía CONSOLIDATED ARTISTS BV., plazo que según su computo expiró respectivamente para el 5 de julio de 2016 y 7 de diciembre de 2016, tal como de esa manera se desprende de las certificaciones visibles de folios 22 al 31 del legajo de apelación, por lo que, al ser interpuesta la presente acción para el 11 de enero de 2017, dicha gestión resulta extemporánea procediendo su denegatoria.

Sin embargo, del estudio realizado a la presente gestión se excluye de dicho plazo de prescripción el registro de la marca de fábrica y comercio “MANGO” registro 224002, que fue inscrita el 11 de enero de 2013, propiedad de la empresa CONSOLIDATED ARTISTS BV., la cual entra a ser analizada en la presente gestión. De ello, se logra determinar que el

---

signo marcario no incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 incisos d) y e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de no haber logrado acreditar el solicitante el uso del signo propiedad de su representada con anterioridad al registro del signo que se impugna dentro del territorio nacional, como además la notoriedad de la marca y la mala fe atribuida al titular de los registros inscritos.

En este sentido, para el caso que nos ocupa y los agravios externados por el recurrente, resulta importante realizar un análisis sobre el contenido de la nulidad, el tema de la prelación y el uso anterior en lo que se refiere específicamente a “Marcas”, ya que dichos temas, haciendo una integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), la cual contempla tales principios, merece destacar que ambos se encuentran fundamentados en lo que disponen los artículos 4, inciso a) de la citada Ley de Marcas, que establece lo siguiente: “... *Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*” y el artículo 8, inciso c), ibidem, que señala: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.*”

Al respecto, el autor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, nos refiere al tema y en lo de interés manifiesta lo siguiente: “... *El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser*

---

*olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. ...”.* (Otamendi, 1999: pág. 142)

Por su parte, este Tribunal en cuanto al sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas, ha señalado lo siguiente:

*“...existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquél en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”.* (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, *Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205*). *Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad.”* (Voto 132-2006)

Por ello es que se afirma, que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo. En el presente asunto, la empresa TIENDA DE ARTICULOS ACUATICOS S.A., promovente de las diligencias de nulidad, pretende hacer valer a su favor una prelación basada en el uso anterior del signo propiedad de su mandante, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado, o sea que busca utilizar el sistema declarativo.

---

En casos similares al ahora bajo estudio, este Tribunal, por Votos N° 787-2011 y N° 1242-2011, determinó claramente que el uso que se alega debe haberlo realizado en Costa Rica; en este orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señalaba que: “... es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado como uso...” citado por Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3<sup>era</sup> edición, 2008, pág. 315.

Entonces, si bien en lo estipulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas no se dispone directamente el hecho de que el uso haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de un principio que rige al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, además, de la integración de las normas que rigen al sistema marcario, puesto que el artículo 39 de la Ley de Marcas, en su párrafo primero indica que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado, debe serlo en nuestro país, lo cual dilucida la interpretación acerca de la territorialidad del uso que se alega para obtener la prelación sobre el registro de una marca.

Al respecto, la doctrina ha señalado: “La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.” (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210).

Ahora bien, para el caso que nos ocupa este Tribunal, considera al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa TIENDA DE ARTICULOS ACUATICOS

S.A., promovente del presente proceso de nulidad de las marcas de **fábrica y comercio:** “MANGO” registros 219329, 223042, 223024, propiedad de la empresa CONSOLIDATED ARTISTS BV., que con la prueba que se adjunta no se logra demostrar de manera eficaz y fehaciente ejercer la actividad comercial de la marca “MANGO (diseño)” propiedad de su mandante, conforme los parámetros que establece nuestra legislación marcaria dentro del contenido del uso anterior y notoriedad que se discute, en atención al siguiente análisis:

Obsérvese, que dentro de los documentos ofrecidos en el expediente 2013-86287, encontramos acta notarial realizada por el Notario Público Oscar Venegas Cordoba, del 26 de septiembre de 2013, y levantada a efectos de acreditar la existencia del local comercial ubicado en el centro comercial de Multiplaza Escazú, locales 134 y 135, segunda planta, visible de folio 43 al 51, establecimiento comercial ubicado en Alajuela, Barrio el Carmen. De dicho contenido se logra acreditar la existencia del establecimiento y el uso de la marca



en la entrada del establecimiento comercial, factura y camiseta y publicidad.

Acta notarial realizada por el Notario Público Luis Pal Hegedus, del 3 de junio de 2013, y levantada a efectos de acreditar la existencia del local comercial ubicado en el centro comercial de Plaza Lincoln, local segunda planta visible de folio 53 al 51. De dicho contenido se logra acreditar la existencia del establecimiento y el uso de la marca “MNG (diseño)” en la entrada del establecimiento comercial. No obstante, dicha prueba difiere del contenido de la marca que se está objetando, ya que el signo impugnado tal y como se desprende corresponde a una denominación mixta sea, una frase que emplea un diseño personalizado, y el signo de la prueba que se incorpora nos refiere a un signo compuesto por letras, los cuales confrontados no tienen relación alguna uno con respecto al otro, por ende, disimiles entre sí, y por tanto su valor probatorio no es relevante para las resultados del presente caso.

Acta notarial realizada por el Notario Público Oscar Venegas Cordoba, del 2 de octubre de 2013, a efectos de acreditar la existencia del local comercial ubicado en Alajuela, Barrio el Carmen, ubicado frente a calle pública, visible de folio 59 al 67. De dicho contenido se logra

acreditar la existencia del establecimiento y el uso de la marca en la entrada del establecimiento comercial, factura, camiseta y bolsas.



Se aporta certificación notarial de permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, San Pedro de Montes de Oca, año 1994, autorización de Tributación Directa relativa a la inscripción de la sociedad TIENDA DE ARTICULOS ACUATICOS S.A., de 1989 como contribuyente, documentos visibles de folios 89 al 91. Solicitud de Patente Municipal de Alajuela, del 2 de octubre de 1998, Permiso Sanitario de Funcionamiento, Multiplaza Escazu del año 98, Patente de Funcionamiento de la Municipalidad de Escazú, del año 2000, documento del impuesto sobre la renta, y otras gestiones ante dicha entidad visibles de folio



94 al 103. Documentos de publicidad en revistas relativas a la marca dentro y fuera del territorio nacional: revista surfos Costa Rica de 1997, revista surfos Especial Panamá de 1997, revista surfos de Latinoamérica, que datan de 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, revista surfos de Centroamérica (contempla: Panamá, Salvador, Guatemala, México y Costa Rica) datan del 2000, 2001, 2002, 2003 visibles de folio 104 al 241. Documentos informativos de la marca MANGO SURF & SKATE, de folio 244 al 261. Certificación de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento, de los establecimientos ubicados en la provincia de Heredia Mall Real Cariari año 2012, provincia de San José, Plaza Lincoln Moravia año 2012, 2017, Multicentro Desamparados 2013, provincia de Puntarenas Chacarita año 2010, Quepos centro año 2009, provincia de Cartago Mall Paseo Metropoli año 2011,

---

2012, San Diego año 2009, visible de 265 al 283. Anuncios publicitarios de circulación nacional Periódico La República (1995), suplemento Oleajes y periódico Al DIA, visibles de folio 289 al 294.

De los citados documentos de prueba anteriormente señalados por medio del cual la parte solicitante y ahora recurrente pretende demostrar el uso anterior del signo propiedad de su representada, debemos señalar que si bien de ellos se desprende que la compañía TIENDA DE ARTICULOS ACUATICOS S.A., ha ejercido el uso del denominativo dentro y fuera del territorio, el cual es un hecho que no es cuestionable por esta Instancia, el contenido de este material es insuficiente para entender y determinar que el signo es preferido por un determinado sector de consumidores frente a otros de su misma especie o naturaleza, como además el impacto que esta marca ha producido en el mercado y demostrar por medio de ello el alcance que se requiere para que la Administración registral, pueda declarar dicho atributo.

En ese sentido, es importante tener presente, que para los efectos de la acreditación de un registro marcario, una vez que este se ha consolidado dentro del mercado, resulta consustancial que su titular proceda a protegerlo como marca notoria, lo cual tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece la

---

protección de las marcas notorias.

Bajo esta perspectiva, corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, el cual debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que, para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente: “... ***Criterios para reconocer la notoriedad.*** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: **a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”.**

Asimismo, los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “***4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de***

---

*los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.”* (Resaltado no corresponde al original.)

En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, dentro del cual dispuso:

*“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión*

---

*masiva... ”. (VOTO 246-2008)*

Por ende, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de esta, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, siguiendo los precitados lineamientos.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Tribunal estima al igual que determinó el Registro de la Propiedad Industrial, que la prueba aportada no cumple con los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y la Recomendación Conjunta, anteriormente analizados, y por consiguiente se torna insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad a la marca de fábrica “MANGO (DISEÑO)” propiedad de la compañía TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A. Asimismo, la prueba testimonial y el reconocimiento de la página web que su poderdante solicita se realice a efectos de demostrar dicho atributo, a todas luces incumple también dichos presupuestos normativos, por cuanto tal y como se desarrolló líneas arriba el atributo de notoriedad debe ser demostrados mediante documentación idónea que proporcione un soporte real, entre lo argüido y su desarrollo empresarial, con lo cual se determine una línea de tiempo que supere la fecha del registro inscrito que se impugna y ejercer un mejor derecho, y no solo por la simple manifestación de quien alega ostentar tal condición, o en su defecto de terceros que han sido propuestos para dar fe de su existencia, no siendo por si solos suficientes para acreditar tal condición.

Por otra parte, doctrinalmente, en relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández Novoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11: “[...] *La mala fe es un concepto jurídico estricto en el sistema de RMC. [...] Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”.* Ello

---

*implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud. [...]*” FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639, y precisamente, el expediente carece de prueba que en forma contundente demuestre la deshonestidad del titular de las marcas inscritas, procediendo su denegatoria en ese sentido.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal concuerda con el Órgano a quo en su disposición de rechazar por extemporánea y encontrarse prescrita la acción para solicitar la nulidad de las marcas de fábrica y comercio “MANGO” registros 219329, 223042 y 223024, propiedad de la compañía CONSOLIDATED ARTISTS BV., conforme lo dispone el artículo 37 párrafo tercero, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, el rechazo de la gestión respecto de la marca de fábrica y comercio “MANGO” registro 224002, inscrito el 11 de enero de 2013, propiedad de la empresa CONSOLIDATED ARTISTS BV., al no tener por acreditado la infracción al contenido del artículo 8 incisos d) y e) del precitado cuerpo normativo, procediendo el rechazo de la presente acción

**SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala el representante de la compañía recurrente TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A., que el Registro, no recibió la prueba testimonial, como tampoco realizó el reconocimiento administrativo del sitio web de la compañía promovente, y que al menos debió haber resuelto de manera interlocutoria y prevenir que la prueba no era de recibo o improcedente. Cabe indicar que dentro del procedimiento de nulidad de un registro marcario las partes cuentan con su momento procesal para presentar los alegatos y pruebas que estimen oportunas para acreditar y consolidar en sede registral ejerce un mejor derecho respecto de o los signos que se objetan, correspondiendo a la Instancia administrativa en la esfera de sus competencias determinar cuál de esa prueba es idónea para el caso concreto, sea, debe valorar la pertinencia o no de esta, acogiendo o descartando las pruebas que no se ajusten al contenido de los hechos y la figura jurídica que

---

se está pretendiendo acreditar, conforme a los lineamientos que establece nuestra legislación marcaria. Ello, según lo estipulado en el artículo 49 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.

Aunado a ello, reiteramos que no es posible como lo ha pretendido el recurrente demostrar mediante prueba testimonial la apertura, giro, actividad, mercadeo, publicidad y promoción de las tiendas que operan bajo el nombre comercial “MANGO”; lo que a la luz de los hechos esto resulta inconducente en el tanto las gestiones u actividades que se indica va a demostrar, no contribuyen a esclarecer los hechos controvertidos y en ese sentido es insuficiente para los supra citados efectos. Obsérvese, que vía testimonio no se puede comprobar el alcance mercantil que se ha realizado del negocio o del signo marcario, por cuanto este requiere de un elemento técnico demostrable por otros medios, que consolide el posicionamiento de la marca dentro del tráfico mercantil, y lograr así obtener la declaratoria o atributo de notoriedad de la marca que se analiza. De ahí que hizo bien el Registro de instancia, al determinar que no era necesario evacuar la prueba ofrecida.

Aunado a ello, se rechaza en idéntico sentido la solicitud hecha ante este Tribunal, de concederle una audiencia oral, toda vez, que como fue analizado en el considerando quinto de esta resolución la condición de notoriedad de una marca debe ser demostrada conforme a los lineamientos establecidos y mediante respaldo documental. Asimismo, respecto del reconocimiento de la página web propiedad de su mandante, cabe señalar que si bien podría constituirse como un aporte o sustento de la trazabilidad de la marca de la compañía en el mercado, este enlace no puede suplir el contenido operacional que brindan los estados financieros (compra y venta) y todos aquellos elementos que lo conforman (mercadeo), dado que el contenido de la web es de carácter y uso publicitario. Razón por la cual se deniega dicha solicitud.

Agrega, el apelante que el Registro, debió aplicar a la presente acción de nulidad instada por

su mandante TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A., el artículo 6 bis del Convenio de Paris, que es de 5 años y de aplicación cuando se alega la fama y notoriedad de un signo marcario, y no el plazo de 4 años que establece el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Al respecto, cabe indicar que al no haber sido demostrada esa condición ante la Instancia administrativa, no es factible utilizar norma para ampliar el plazo de prescripción. Razón por la cual sus consideraciones en dicho sentido no son de recibo.

Asimismo, señala el petente que el Registro, omitió poner en conocimiento de la parte accionante la contestación a la acción de nulidad y la prueba ofrecida. Al respecto cabe indicar al recurrente que, dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, conforme a la normativa aplicable, se desprende que una vez interpuesta la acción de nulidad, el Registro debe verificar el cumplimiento de los requerimientos de ley por parte del gestionante y procede a dar el traslado al titular de los registros impugnados. Sin embargo, le corresponde al Registro, realizar la debida valoración de las pruebas y argumentos ofrecidos por las partes de dicho proceso, determinando su viabilidad y resolviendo mediante resolución fundamentada, acogiendo o denegando la acción interpuesta. Ello, según lo dispone el artículo 49 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que garantiza a su vez el debido proceso cuando permite el recurso de revocatoria y apelación en subsidio. En consecuencia, bajo el principio de legalidad no podría el Registro de instancia, realizar un procedimiento diferente al prescrito en la norma, razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en ese sentido.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que la resolución dictada por el Registro, resulta acertada en todos sus fundamentos y al mérito del expediente, ya que la compañía TIENDA DE ARTÍCULOS ACUATICOS S.A., promovente del proceso de acción de nulidad de las marcas de fábrica y comercio “MANGO” registro 219329, registro 223042, registro 223024, propiedad de la compañía CONSOLIDATED ARTISTS BV., les operó el

plazo de prescripción conforme lo dispone el artículo 37 párrafo tercero, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Y con respecto a la marca de fábrica y comercio “MANGO” registro 224002, no se logró acreditar que incurriera en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 incisos e) y d) del precitado cuerpo normativo, procediendo el rechazo de la presente gestión, razón por la cual se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:32:55 horas del 19 de abril de 2018, en todos sus extremos.

**SEXTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado registral de la empresa TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:32:55 horas del 19 de abril de 2018, la cual se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*