



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0031-TRA-PI**

**Exp. N° 2008-0031 TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca “MANGO” DISEÑO**

**Diknah S.L. y Consolidated Artists B.V., apelantes**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 286-2008***

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

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada Raquel Castro Musmanni, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos doce-trescientos cincuenta y tres, en su calidad de *Apoderada Especial* de las empresas **DIKNAH S.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Barcelona, Paseo de Gracia N° 65, España y **CONSOLIDATED ARTISTS B.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, domiciliada en S- Gravenweg 431, 3065 SC Rotterdam, Holanda, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del diez de enero de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de febrero de 2003, la licenciada Raquel Castro Musmanni, de calidades y condición señaladas, por los motivos expuestos ahí y los medios probatorios adjuntos en esa oportunidad, solicitó la anulación de la marca de fábrica “MANGO”, Registro **74732**, propiedad de la empresa

**UNIVERSO TEXTIL LIMITADA.**

**SEGUNDO.** Que conferida por el citado Registro la audiencia respectiva, mediante escrito presentado ante ese órgano el 8 de abril de 2003, el señor Humberto Bukele Kattán, en representación de la empresa **UNIVERSO TEXTIL LIMITADA**, se opuso a lo pretendido por la entidad solicitante, argumentando, que la marca Mango pertenece a su representada desde el año 1991, por lo tanto goza del derecho de prioridad frente a cualquier otra, al menos en el territorio nacional y que la misma es notoria y reconocida a nivel costarricense.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas del diez de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar por extemporánea y prescrita la acción de nulidad de la marca “**MANGO DISEÑO**”, en clase 25 de la nomenclatura interpuesta por las empresas **DIKNAH S.L.** y **CONSOLIDATED ARTISTS B.V.**

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2008, la Licenciada Raquel Castro Musmanni, de calidades y condición señaladas, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 9 de abril de 2008, expuso los agravios de su patrocinada

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

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER.** Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la certificación enunciada en la resolución dictada a las 11:30 horas del 7 de mayo del año en curso, que ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y que consta a folios 328 y 335 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se enlistan como tales los siguientes:

1.- Que la Licenciada Raquel Castro Musmanni, de calidades indicadas, es apoderada especial de las empresas **DIKNAH S.L.** y **CONSOLIDATED ARTISTS B.V.** (Ver folios 156 b y 162).

2.- Que el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, mayor, bínubo, abogado, vecino de Curridabat, cédula de identidad ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, es apoderado especial de la empresa **UNIVERSO TEXTIL LIMITADA**, cédula jurídica 3-102- 004104. (Ver folio 154).

3.-Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, desde el 21 de febrero de 1991, con vigencia hasta el 21 de febrero de 2011, la marca “**MANGO DISEÑO**” con el registro número **74732**, perteneciente a la empresa **UNIVERSO TEXTIL LIMITADA**, para distinguir y proteger ropa deportiva en **Clase 25** de la nomenclatura internacional. (Ver folios 280 al 282).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la marca “MANGO” DISEÑO, registro N° 74733, propiedad de UNIVERSO TEXTIL LIMITADA, sea notoria en el mercado costarricense. (No hay prueba en el expediente que lo demuestre).

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS**

**AGRAVIOS DEL APELANTE. FONDO.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de nulidad planteada contra la inscripción de la marca “**MANGO (DISEÑO)**” en clase 25 de la nomenclatura internacional, sustentándose en que dicha marca fue inscrita con anterioridad a las marcas españolas MNG y MANGO, que no se demostró la mala fe por parte de Universo Textil Limitada a la hora de inscribir su marca, y, que la acción planteada se presentó en forma extemporánea, prescribiendo el plazo para interponerla el día 21 de febrero del año 1996, fundamentándose en el numeral 6 bis del Convenio de París.

Por su parte, en el escrito de apelación visible a folio doscientos cuarenta y siete del expediente, las empresa apelantes, en relación a lo dispuesto en la resolución impugnada, argumentaron que la resolución no lleva razón en rechazar la nulidad solicitada, pues la marca “MANGO”, conocida también por su diminutivo MNG, es la segunda marca española más reconocida a nivel mundial en vestidos, confecciones, zapatos y accesorios. Aducen, que se trata de una marca notoria, inscrita por una empresa local con evidente mala fe, básicamente por el hecho de que Universo Textil S.A. no ha utilizado la marca ni ha tenido presencia en el mercado, ni es reconocida por el consumidor, invocando la aplicación del artículo 6 bis inciso 3 del Convenio de París.

**QUINTO.** Una vez realizado el análisis de la solicitud de nulidad interpuesta, con la fundamentación normativa que se propone, estima este Tribunal, que las inconformidades planteadas por las empresas DIKNAH S.L. y CONSOLIDATED ARTISTS B.V. no son de recibo, toda vez que la solicitud de nulidad del registro de la marca de fábrica y comercio “MANGO DISEÑO”, en clase 25 nomenclatura internacional, fue planteada fuera del plazo que la normativa marcaría concede. Bajo la vigencia de la ley anterior, sea el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, decreto Ejecutivo N° 4543 del 18 de marzo de 1970, el artículo 227 concedía un plazo de 3 años para interponer una acción civil, disponiendo al efecto lo siguiente: “*Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años.*”. A su vez, el inciso c) del artículo 42 de dicho cuerpo normativo,

establecía que: *“El derecho de propiedad de una marca se extingue únicamente (...), c) Por sentencia ejecutoria del Tribunal de Justicia competente que declare la nulidad u ordene la cancelación del registro.”*, lo cual, durante la vigencia de dicho Convenio según la prueba constante en autos, no se dio.

Por su parte, con la entrada en vigencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 1 de febrero de 2000, se concede 4 años a partir de la fecha de registro para solicitar la nulidad de la marca conflictiva, al disponer el párrafo tercero del artículo 37 de dicha ley lo siguiente: *“La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro”*.

Asimismo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la ley 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”*, mala fe que en todo caso no se encuentra demostrada en el expediente conforme se verá.

Las disposiciones normativas transcritas, en forma clara, determinan que la interposición de acciones de nulidad de una marca registrada están 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 registrada 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 disponía el Convenio, así como la Ley de Marcas y el Convenio de París, en relación al registro de la marca *“MANGO (DISEÑO)”*, en clase 25, inscrita desde el 21 de febrero de

1991, según la certificación constante a folio 349. En este sentido, la resolución apelada señala “...siendo que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No.7978, comienza a regir hasta el 9 de mayo del 2000, queda claro que el plazo de tres años establecido por el Convenio ya había fenecido, por lo que imposibilita la aplicación de la citada ley y su respectivo plazo de cuatro años, por tanto la acción de nulidad prescribió el 21 de febrero de 1994. No obstante, (...) al aducir que se trata de una marca notoria, el plazo de prescripción varía a **CINCO AÑOS** (...), caso en el cual igualmente estaría prescrito, toda vez que fenecía el 21 de febrero de 1996...”. Bajo esta línea, concuerda este Tribunal, que en lo relativo a la solicitud de nulidad, ésta se presentó fuera del plazo legal correspondiente, por lo que debe acogerse la excepción de prescripción interpuesta por el apoderado especial de Universo Textil Limitada visible a folio 153.

En lo referente a la mala fe en la inscripción de la marca “MANGO DISEÑO” por parte de la empresa Universo Textil, S.A., que se alega, considera este Tribunal, que tal inconformidad no es de recibo. Consta en el expediente a folios 280 al 282 y 349 al 350, certificaciones que demuestran que el registro de la marca en Costa Rica se concedió desde el 21 de febrero de 1991, presentándose la respectiva renovación el 30 de enero de 2001. Respecto del signo MANGO de la empresa Diknah S.L., se advierte que los certificados de inscripción emitidos por diferentes entidades registrales, que se hallan en el expediente a folios 33 al 51, entre otros, indican fechas de inscripción posteriores al año 1991 en que se registró la marca que se solicita anular, por lo que no puede atribuirse mala fe por parte de Universo Textil Limitada como solicitante de la marca que se pretende anular.

Doctrinalmente, en relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández Nóvoa, 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 la marca inscrita.*

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de rechazar por extemporánea y encontrarse prescrita la acción para solicitar la nulidad de la marca “MANGO (DISEÑO)”, en clase 25, propiedad de UNIVERSO TEXTIL LIMITADA, siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Raquel Castro Musmanni, en la condición mencionada, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del diez de enero de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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 2º 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 expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por la **Licenciada Raquel Castro Musmanni**, en representación de las empresas **DIKNAH S.L. y CONSOLIDATED ARTISTS B.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas



del diez de enero del dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.91**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90**