

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0922-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo MISTER MANG (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Luis Diego Trejos Camacho, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6991-2012)**

***VOTO N° 0288-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Luis Diego Trejos Camacho, mayor, soltero, comerciante, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil noventa y cuatro-ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiséis de julio de dos mil doce, el señor Trejos Camacho solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



para distinguir en clase 31 de la nomenclatura internacional la fruta de mango fresco en rebanadas, en trocitos o empacados.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha tres de setiembre de dos mil doce, el solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada. La revocatoria fue declarada sin lugar por resolución de las nueve horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y ocho segundos del siete de setiembre de dos mil doce, mientras que la apelación fue admitida para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la



Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial , a nombre de Mango Cele C.T.R.C. S.A., registro N° 194039, inscrita desde el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de mangos en tiritas servidos en vaso, acompañado de combinaciones saladas como limón, sal, salsa inglesa, chile, vinagre y pimienta y combinaciones dulces tales como leche condensada, piña colada, chicle, miel de abeja, canela y confites de colores, ubicado en San José, Barrio Naciones Unidas, Centro Comercial del Sur, primer nivel, frente a Perimercados (folios 3 y 4).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que por un lado el signo propuesto no reúne las características intrínsecas necesarias, además de colisionar con un derecho previo de tercero, rechaza lo solicitado. Por su parte, el recurrente argumenta que lo solicitado es MISTER MANG y no MISTER MANGO, que se diferencia del nombre comercial inscrito en cuanto al diseño y al uso de MR y MISTER, y que lo pretendido es un término de fantasía.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CAPACIDAD INTRÍNSECA DEL SIGNO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Analizado el presente asunto, debe este Tribunal confirmar la resolución venida en alzada. Los signos distintivos que se presenten ante la Administración en procura de lograr el otorgamiento del registro que le asegura a su titular el derecho de exclusiva sobre él, han de ser analizados de acuerdo a la forma en que el consumidor los percibirá, y para ello el calificador ha de asumir la “...*situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*”, inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Así, a pesar de que el solicitante insista en que el signo es MISTER MANG y no MISTER



MANGO, es evidente que el consumidor, al estar en presencia de , entenderá de éste la palabra MANGO, ya que si bien en la palabra no está representada la letra O como tal, el dibujo que se encuentra al final de las letras MANG, por su forma redondeada se asemeja a dicha letra, además, éste dibujo recuerda de una forma muy clara a un mango, por su forma ovalada, su color anaranjado igual al que presenta dicha fruta cuando está madura, y lo que vendría a ser una hoja en color verde sobre su parte superior. Por ello es que, si bien el elemento literal no representa de forma completa a la palabra “mango” sino solamente “mang”, el dibujo que lo acompaña hará que el consumidor pueda derivar directamente de ella a dicha palabra. Así, es claro que el signo será percibido como MISTER MANGO y no como MISTER MANG, como lo alega la parte. Entonces, en dicho sentido, el signo es directo en transmitir al consumidor la idea del producto, sea mango, y por ello se convierte en un signo que tan solo describe su naturaleza, sin ir más allá en la aportación de elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto, cayendo entonces en la prohibición de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Pero, además, tal y como lo señaló el a quo, existen derechos previos de tercero que impiden el otorgamiento solicitado. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos cotejados, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como marca
	
Establecimiento	Productos
<p>Dedicado a la venta de mangos en tiritas servidos en vaso, acompañado de combinaciones saladas como limón, sal, salsa inglesa, chile, vinagre y pimienta y combinaciones dulces tales como leche condensada, piña colada, chicle, miel de abeja, canela y confites de colores, ubicado en San José, Barrio Naciones Unidas, Centro Comercial del Sur, primer nivel, frente a Perimercados</p>	<p>Clase 31: fruta de mango fresco en rebanadas, en trocitos o empacados</p>

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

El apelante indica que los signos se diferencian por el diseño que presentan, sin embargo, este Tribunal considera que el elemento dominante en ambos es el denominativo, y será este el que


preponderantemente recordará el consumidor, y la posible diversidad que pueda crear el resto de los elementos que componen al signo solicitado pierde peso diferenciador ante las palabras en el signo contenidas. Pretende el apelante hacer ver una diferencia gracias al uso en el nombre comercial inscrito de las letras MR, mientras que el signo solicitado usa MISTER, sin embargo, y retomando la idea de que los signos se califican según serán percibido por el consumidor y no como arbitraria o antojadizamente los quiera interpretar el solicitante, por ello es que no puede acogerse la idea de la argumentación que indica que el consumidor podría entender de las letras MR otro significado como, por ejemplo, Mario Ramírez, ya que es claro que el consumidor, al percibir las letras MR seguidas de un punto, entenderá que se refiere a la abreviatura de la palabra inglesa MISTER, sea señor, y por lo tanto ese elemento no crea diferencia sino todo lo contrario, acerca a los signos bajo cotejo. Por eso es que a nivel gráfico los signos son muy semejantes, por el uso, abreviado o no, de la palabra MISTER, de la palabra MANGO, y del dibujo de un mango antropomorfo que además tiene dos brazos y con manos caricaturizadas. Al cotejar el nivel fonético, más bien encontramos identidad entre los signos, ya que ambos, al ser pronunciados, suenan igual, sea “mister mango”. A nivel ideológico también encontramos identidad, ya que ambos traen al consumidor la idea de un mango que se ha convertido en una persona, a la cual se le trata como señor o “mister”. Aunado a dicho cotejo, tenemos que los productos del signo solicitado se encuentran plenamente imbuidos en el giro que se distingue con el nombre comercial inscrito, todo lo que impide el otorgamiento de lo pedido con base en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Trejos Camacho en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma,



denegándose el registro como marca del signo . 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortíz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL***

***TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS***

***TNR: 00.41.10***