



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0130-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “MANGU t-SHIRT “**

**ROY LORENZO VARGAS SOLANO apoderado de JOSE ALBERTO CORRALES CALDERÓN, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-10751)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 745-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veinte de setiembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación presentado por el licenciado **Roy Lorenzo Vargas Solano**, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-736-947, en su condición de apoderado especial del señor José Corrales Calderón, mayor, portador de la cédula número 1-1078-955, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y dos minutos siete segundos del seis de enero de dos mil dieciséis.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de noviembre de 2015, por el señor **José Corrales Calderón**, presentó solicitud de registro de la marca “**MANGU t-SHIRT** “ en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“batas, cubiertas de playa, ropa de playa, sacos causales (vestimenta), gorras, abrigos, vestidos, chaqueta, 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 mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de noviembre de 2015 el solicitante modifica la solicitud de la marca “**MANGU t-SHIRT**” limitándola únicamente a “*camisetas*”

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas treinta y dos minutos siete segundos del seis de enero de dos mil dieciséis, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el licenciado **Roy Lorenzo Vargas Solano**, en la condición citada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de enero de 2016, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se la 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.

*Redacta la Jueza Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos cuyo titular es **CONSOLIDATED ARTISTS BV** :



**1.- MANGO** Nombre comercial bajo el número de registro 219328, vigente desde el 5 de julio de 2012, para proteger y distinguir en clase 49: *Un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de ropa, zapatos, confecciones y accesorios*” ( v.f.11 legajo de apelación)

**2.- MANGO** bajo el registro número 219329 para proteger en clase 25 “*Ropa, vestidos, zapatos, confecciones y accesorios*” vigente desde el 5 de julio de 2012 y hasta el 5 de julio de 2022 (v.f.14 legajo de apelación).

**3.-violeta BY MANGO** en trámite de inscripción bajo el número de expediente 2014/10089 propiedad de CONSOLIDATED ARTISTS BV, para proteger en clase 25 ; “prendas de vestir de cueros gruesos; ropa deportiva (que no sea para bucear); blusones; gabardinas (prendas de vestir) abrigos para protegerse de la lluvia; abrigos; mantillas mitones; sobretodos; impermeables; parkas; cuellos; abrigos de pieles chaquetones (prendas de vestir); trajes enteros; trajes de disfraces; chaquetas batas (guardapolvos) ; delantales (prendas de vestir); quimonos (prendas de vestir y ropa interior); tops a nivel de pecho; cárdigans; suéteres sin botones; suéteres; ropa tejida (prendas de vestir); camisetas sin mangas; chalecos; enaguas; abrigos cortos; pantalones de vestir; vestidos vestidos largos tipo saris; camisas; camisetas(ropa interior); camisas tipo t-shirt; camisas para sudar; pantalones cortos; pantalones cortos tipo bermuda; ropa de confección ; ropa de papel; manguitos (prendas de vestir); pijamas; vestidos de noche; pantalones; incluyendo pantalonetas de baño; trajes de baño y ropa de playa; jérseis, incluyendo trajes de baño; batas para salir del baño; batas para levantarse; combinaciones (ropa interior); bodis (ropa interior); corpiños; calzones; calzoncillos; sostenes; corsés (ropa interior), ligeros; calcetines medias; pantis; (calzones); calcetería; bandanas (pañuelos para el cuello) bufandas; chales; pañuelos para el cuello; chalinas; estolas de pieles; guantes (prendas de vestir); cinturones (prendas de vestir); tirantes para prendas de vestir (tiradores); corbatas; corbatines; pañuelos, incluyendo calos de bolsillo;(prendas de vestir) protectores para cuellos (prendas de vestir); pijamas con pe; ajuares de bebé, baberos, no de papel ; mantillas de materiales de textiles; pañales de textiles para bebés; zapatos; calzado , incluyendo alzado de playa; zapatos deportivos botas; botas a nivel de tobillo; suecos (calzado); alpargatas o sandalias; sandalias para el baño; pantuflas; sombrero; sombreros; velo (prendas de vestir); gorras; viseras (artículos



de sombrería); boinas; gorras incluyendo gorras para nadar ; bandas para la cabeza (prendas de vestir) turbantes”. ( *v.f.16*)

4.-**MANGOT-SHIRT** en trámite de inscripción que se tramita bajo el número de expediente 2015/10750 para proteger en clase 25: “ batas, cubiertas de playa, ropa de playa, sacos casuales (vestimenta) , gorras, abrigos, vestidos, chaquetas, ligeros, 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,; vestido de baño; sostenes , mallas, camisas, camisetas, camisetas de tirantes, sudaderas, pantalones, pantalones cortos, forras, gorros, sombreros, zapatos tipo tenis; todo lo anterior de hombre, mujer, niño, niña, jóvenes .” **TITULAR Roy Vargas Solano.** (*v.f.16*)

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**MANGU t-SHIRT ,**” con fundamento en los literales a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, en relación con los signos inscritos “**MANGO** bajo los registros números registro 219328, 219329, y el signo en trámite de inscripción **violeta BY MANGO** bajo el número de expediente 2014/10089 denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

**TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó que el fundamento del Registro para denegar la solicitud de inscripción planteada radica en la similitud existente entre los signos contrapuestos, indica que dichos argumentos deben examinarse a la luz de la razonabilidad de los actos administrativos y



el propósito último de la propiedad intelectual de promover las ciencias y las artes útiles agrega que se contraviene la libertad de comercio y la promoción de las ciencias y las artes útiles. Solicita se acoja el recurso planteado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los*



*productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...*” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que, el signo solicitado es denominativo y los inscritos también, siendo el distintivo solicitado: “**MANGU t-SHIRT**” y los inscritos **MANGO** bajo los registros números registro 219328, 219329, y el signo en trámite de inscripción **violeta BY MANGO** bajo el número de expediente 2014/10089, obsérvese que los signos confrontados presentan similitudes gráficas y fonéticas, que hacen surgir un riesgo de confusión no tiene aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca y no provocar un conflicto en el consumidor. Al analizarlos en forma global, es evidente que tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto y el inscrito y el que se encuentra en trámite de inscripción son muy semejantes, además la identidad en cuanto a los productos, conlleva que no es posible su coexistencia registral, existe un riesgo de confusión y asociación para el consumidor. Además El signo solicitado “**MANGU t-SHIRT**”, para proteger en clase 25, “camisetas”, no tiene aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca y no provocar un conflicto en el consumidor,

Entre el signo solicitado **MANGU t-SHIRT** y el nombre comercial **MANGO** y marca inscrita **MANGO** y marca en trámite de inscripción **violeta BY MANGO**, existe similitud gráfica,



ideológica y fonética, nótese que la única deferencia entre ambas palabras es la letra **U** y la **T** que tiene la marca solicitada ya que la segunda palabra que contiene **SHIRT** (camisa) no se toma en cuenta por ser de uso común y 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, además de que la palabra “**t-SHIRT**” en la marca solicitada no le otorga la distintividad necesaria para diferenciarla de las inscritas, aunado a lo anterior nótese que las letras están en la misma posición: **MANGU t** y **MANGO**, son gráficamente muy similares iguales y fonéticamente se escuchan igual, lo cual conforme el artículo 24 inciso c) tienen más semejanzas que diferencias lo que hace imposible su coexistencia. además la identidad en cuanto a los productos deriva en que no es posible su coexistencia registral, existe un riesgo de confusión y asociación para el consumidor

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 25, “*camisetas*”, y las marcas inscritas, **MANGO** bajo el



registro número 219328, protege “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de ropa, zapatos, confecciones y accesorios*” **MANGO** bajo el registro número 219329 para proteger en clase 25 “*Ropa, vestidos, zapatos, confecciones y accesorios*” y el signo en trámite de inscripción **violeta BY MANGO** bajo el número de expediente 2014/10089 para proteger en clases 18,14 y 25: “*ropa exterior y ropa interior para hombre, mujeres y niños*” sea productos idénticos y relacionados en la misma clase., por lo que no es posible su coexistencia registral, existe un riesgo de confusión y asociación para el consumidor.

Conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer similitud, existente entre los signos enfrentados, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada debe rechazarse “...se determina que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez por provocar confusión directa entre los signos cotejados y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, en relación a los productos a proteger del signo solicitado y los productos que protegen los signos registrados.”

De lo anterior, tenemos que, los consumidores pueden asociar o relacionar los productos que intenta amparar la marca pretendida con los productos y servicios que distinguen los signos inscritos y viceversa, por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto de lo que realmente desea adquirir, produciéndose **un riesgo de confusión**. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los productos que comercializan la solicitante y apelante el señor **ROY LORENZO VARGAS SOLANO** y la titular de los signos inscritos.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse los signos ya registrados en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que “*Al protegerse un signo*





*registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).*

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón el apelante al indicar que la resolución del Registro debe examinarse a la luz de la razonabilidad de los actos administrativos que se contraviene la libertad de comercio y la promoción de las ciencias y las artes útiles, al respecto se debe indicar que la resolución recurrida se encuentra conforme al marco de calificación de documentos y por ende conforme al principio de legalidad, concluyendo más bien el Registro que el signo solicitado incurre en las prohibiciones contenidas en el artículo 8 incisos a ) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por lo que la denegatoria se encuentra debidamente ajustada a derecho.

**QUINTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Roy Lorenzo Vargas Solano**, en su condición de apoderado especial del señor **José Corrales Calderón**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y dos minutos siete segundos del seis de enero de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**MANGU t-SHIRT**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SETIMO. 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 29



del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Roy Lorenzo Vargas Solano**, en su condición de apoderado especial del señor **José Corrales Calderón**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y dos minutos siete segundos del seis de enero de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**MANGU t-SHIRT**”. 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 Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**