



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0303-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “SURFMANGO & SKATE (DISEÑO)”

MANGO DESTILADORES Y PATINES SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3300-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## VOTO N° 349-2011

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Mayela Zuñiga Cordero**, mayor de edad, soltera, asistente legal, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y cuatro-quinientos treinta y seis, en su condición de apoderada especial registral de la sociedad **MANGO DESLIZADORES Y PATINES SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, trece segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de abril de dos mil nueve, la señora **Mayela Zuñiga Cordero**, de calidades y condiciones dichas al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**SURFMANGO & SKATE (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a boutique, zapatería, comercialización de accesorios como lentes, relojes, bolsos, gorras y sombreros. Comercialización de accesorios deportivos de surf y patines. Alquiler de equipos y accesorios deportivos. Organización de eventos especiales.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 14:19:11 horas del 28 de octubre del 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca “**MANGO**”, bajo el registro número **74732**, para proteger y distinguir: “ropa deportiva”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, doce minutos, trece segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de marzo de dos mil diez, la señora **Mayela Zuñiga Cordero**, en representación de **MANGO DESLIZADORES Y PATINES SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó recurso de revocatoria y apelación, y otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación 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, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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 único hecho con tal carácter,



relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MANGO ROPA DEPORTIVA sportswear (DISEÑO)**”, bajo el registro número **74732**, perteneciente a **Johanna Carolina Bukele**, cédula de identidad número 110950798, inscrita el 21 de febrero de 1991, vigente hasta el 21 de febrero de 2011, para proteger y distinguir, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, “**ropa deportiva**”. (Ver folios 47a 49).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la inscripción del nombre comercial “**SURFMANGO & SKATE (DISEÑO)**”, solicitado por **MANGO DESLIZADORES Y PATINES SOCIEDAD ANÓNIMA**. Al respecto consideró lo siguiente:

*“IX. En virtud de lo anterior, es criterio de este Registro, rechazar la inscripción del nombre comercial “**SURFMANGO & SKATE (DISEÑO)**” dado que carece de distintividad. Que se establece que el nombre comercial solicitado no cumple con su cometido, por lo resulta irregistrable al transgredir el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente por cuanto es: “(...) susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto, relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”*

Por su parte, la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación manifiesta:

*“(…) los distintivos comparten la partícula “mango”, sin embargo, la marca de mi representada tiene complementos segregados que lo hacen totalmente diferentes que impide cualquier tipo de confusión, la palabra SURF & SKATE. (...) De esta forma*



*“SURFMANGO” es una marca que merece ser protegida por el Registro de la Propiedad Industrial. Es un distintivo que simplemente comparte un elemento común “mango” y tal similitud desaparece al agregársele los vocablos que contiene “SURF & SKATE” que poseen características inconfundibles, los que agrega sin lugar a dudas el carácter diferenciador necesario. Queda demostrado que entre los Distintivos en disputa “SURFMANGO & SKATE” y “MANGO”, existe una mínima de similitud, sin embargo, la marca de mi representada posee elementos adicionales que le brinda originalidad y distinción. De esta manera no existe posibilidad de que el público consumidor pueda confundir ambos distintivos, y por lo tanto, estos Distintivos pueden coexistir. (...) los consumidores aprecian la totalidad de la marca y no se detienen a fragmentar sus componentes, por lo tanto, es difícil que el público confunda los Distintivos “SURFMANGO & SKATE” y “MANGO”. Además, la marca de mi representada aporta creatividad y novedad al añadirle un nuevo elemento que permite diferenciarla con mayor claridad y por lo tanto ambos Distintivos pueden coexistir. (...) podemos afirmar con toda propiedad que ambos distintivos “SURFMANGO” y “MANGO” tiene una semejanza relativa, pues existen elementos que perfectamente permiten distinguirlos sin mayor dificultad, a simple golpe de vista, y sin riesgos de confusión en el público consumidor, pudiendo en consecuencia coexistir registralmente. (...) La marca solicitada es un signo que contiene elementos diferenciadores con la marca inscrita, lo cual permite la coexistencia registral de ambas al o existir una semejanza de tal gravedad que pueda causar confusión en el público consumidor. Como elemento diferenciador existe el hecho de que la marca solicitada y la registrada están compuestas por un número diferente de sílabas y de letras, hecho que jurisprudencialmente se ha concluido desvanece la posibilidad de encontrar similitud entre ambos signos. Además, ambas denominaciones difieren en su pronunciación, que el hecho que compartan letras similares no es suficiente para causar confusiones.”*

**CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL.** La finalidad que tiene la Ley N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artículo 2 de dicha Ley, tal como lo citó el Registro, es definido como: *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

La protección del *nombre comercial* se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación



de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales, es por eso que al aludir la norma 2 citada a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial, aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “...aquel bajo el cual un comerciante – empleando la palabra en su sentido más amplio- ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

El régimen y trámites para la protección del *nombre comercial* es muy similar al de la *marca*, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas*”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece: “*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las*



*actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”.* (el destacado en negrita no es del texto original). En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre signos distintivos, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o conceptual.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe



resumir, entonces, que el **cotejo** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio (marca), empresa o establecimiento comercial (nombre comercial) y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa sobre signos distintivos es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o riesgo de asociación con la empresa o establecimiento comercial del titular o sus productos o servicios, ello de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de las normas citadas, es claro, en el sentido, de que no es registrable un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito en cuanto al origen empresarial y a los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión del nombre comercial está dirigida a identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente y para el caso de nombres comerciales, el derecho exclusivo sobre éstos se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un nombre comercial, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que la empresa o el establecimiento comercial así como los productos o servicios que éstos brindan, crean que tienen un mismo origen o una misma procedencia, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieran ya haber alcanzado las empresas o establecimientos comerciales que le resulten competidoras.



Dicho lo anterior, para una mayor claridad del caso que nos ocupa, realizamos el siguiente cuadro comparativo de los signos bajo estudio:

MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
<b>MANGO ROPA DEPORTIVA</b> <b>sportswear (DISEÑO)</b>	<b>SURFMANGO &amp; SKATE</b>
Productos	Establecimiento comercial
<b>Clase 25:</b> Para proteger “ <b>ropa deportiva</b> ”.	dedicado a “boutique, zapatería, comercialización de accesorios como lentes, relojes, bolsos, gorras y sombreros. <b>Comercialización de accesorios deportivos de surf y patines. Alquiler de equipos y accesorios deportivos.</b> Organización de eventos especiales.”

Llevado a cabo el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, y tomando en cuenta la normativa referida líneas atrás, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros o asimismo al público consumidor. La normativa sobre nombres comerciales de nuestra Ley de Marcas, es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero que genere en los medios comerciales o el público consumidor riesgo de confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.





Consecuentemente, no es registrable un signo distintivo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios, identidad y similitud que se advierte entre el nombre comercial solicitado y el inscrito.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**MANGO ROPA DEPORTIVA sportswear (DISEÑO)**”, como el nombre comercial solicitado “**SURFMANGO & SKATE (DISEÑO)**”, donde la palabra “**SKATE**” cuya traducción al español según lo indica la propia solicitante es “**patín o patineta**”, siendo, que la denominación da a los consumidores la idea de surfear y patinar, son signos mixtos, siendo el primero complejo, por estar conformado por más de una palabra, y la marca inscrita también compleja por estar conformada por varias palabras denominativas, entre ellas la expresión “**MANGO**” y un diseño, razón por la cual en el presente caso debe determinarse cuál es el elemento preponderante en el signo pretendido. Sobre el particular, se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación del nombre comercial solicitado “**SURFMANGO & SKATE (DISEÑO)**” y la marca inscrita “**MANGO (DISEÑO)**”, observa este Tribunal que el término “**MANGO**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, donde dicho vocablo resalta sobre todos los demás elementos, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, es al que dirige directamente su atención, lo que podría crearse de esta forma riesgo de confusión por la identidad *gráfica, fonética e ideológica*, con



respecto al factor preponderante antes dicho, sea el término “**MANGO**”, el cual como puede apreciarse del cuadro comparativo se encuentra contenido en la marca inscrita, el cual al igual que en la marca solicitada es el factor que sobresale. (Ver folios 47 a 49, que es certificación de la marca inscrita).

Además, tenemos, que en el caso de análisis, se solicita la inscripción de un nombre comercial denominado “**SURFMANGO & SKATE (DISEÑO)**”, para proteger *un establecimiento dedicado a boutique, zapatería, comercialización de accesorios como lentes, relojes, bolsos, gorras y sombreros. Comercialización de accesorios deportivos de surf y patines. Alquiler de equipos y accesorios deportivos. Organización de eventos especiales.* Por otro lado existe la marca inscrita “**MANGO (DISEÑO)**” para proteger *ropa deportiva*. Conforme a lo anterior puede observarse, que entre los productos que distingue la marca inscrita y los productos que se van a comercializar en el establecimiento que protege el nombre solicitado, resultan muy parecidos e íntimamente relacionados.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**SURFMANGO & SKATE (DISEÑO)**” y el inscrito “**MANGO ROPA DEPORTIVA sportswear (DISEÑO)**”, se advierte entre ellos similitud gráfica, fonética e ideológica en los términos expuestos, así como relación en cuanto a los productos que se van a vender en el establecimiento comercial con los productos que distingue la marca inscrita, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con el signo inscrito.

En razón de las consideraciones expuestas, comparte este Tribunal el criterio dado por el Registro **a quo**, al considerar que “*(...) se advierte que existe similitud en el nombre comercial y la marca ya inscrita, y ello impide el registro solicitado, pues aceptar su coexistencia registral generaría riesgo de confusión en el consumidor, por existir signos marcarios similares protegiendo productos (...) similares, en donde habría coincidencia con el lugar de venta o forma de difusión de los mismos*”, por ende considera este Tribunal que la recurrente no lleva razón cuando en su escrito de apelación



manifiesta que “ De esta forma “SURFMANGO” es una marca que merece ser protegida por el Registro de la Propiedad Industrial. Es un distintivo que simplemente comparte un elemento común “mango” y tal similitud desaparece al agregársele los vocablos que contiene “SURF & SKATE” que poseen características inconfundibles, los que agrega sin lugar a dudas el carácter diferenciador necesario”

**SEXTO.** En el presente caso, conforme lo indicado líneas atrás, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión o riesgo de asociación para el público consumidor, porque el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial denominado “**SURFMANGO & SKATE (DISEÑO)**”, y adquirir los productos que ofrece dicho establecimiento, según se indicó en el cuadro comparativo supra citado, va a asociar ese local comercial con la marca inscrita, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el ya citado artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos. Ante este posible riesgo de asociación y confusión entre los signos cotejados, la Ley obliga a proteger el signo inscrito, en este caso, la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Lo anterior, determina que ambos signos no pueden coexistir dentro del comercio, de ahí, que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Mayela Zuñiga Cordero**, en su condición de apoderada especial registral de **MANGO DESLIZADORES Y PATINES SOCIEDAD ANÓNIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, trece segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Mayela Zuñiga Cordero**, en su condición de apoderada especial registral de **MANGO DESLIZADORES Y PATINES SOCIEDAD ANÓNIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, trece segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Nombres Comerciales**

**TE. Solicitud de Inscripción del Nombre Comercial**

**TG. Categorías de Signos Protegidos**

**TNR. 00.42.22**