

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2012-0736-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio: “SHASA” (DISEÑO)**

**ARMANDO E.DOLLERO FIGUEROA Y CARLO DOLLERO FIGUEROA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-2566)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 0367-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — San José, Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del diecisiete de abril del dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Melissa Mora Martín**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil cuarenta y uno- ochocientos veinticinco, en su condición de Apoderada Especial de **ARMANDO E.DOLLERO FIGUEROA Y CARLO DOLLERO FIGUEROA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintitrés minutos y cincuenta y ocho segundos del veintisiete de junio de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de Marzo del 2012, la Licenciada **Melissa Mora Martín**, en la condición indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“SHASA”** para proteger y distinguir: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales,

cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, en clase **3** de la Nomenclatura Internacional.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención del veinticinco de abril de dos mil doce, comunica al interesado que se encuentra inscrita la marca “**SHAS**”, propiedad de **INVERSIONES ORIDAMA S.A.** en clase 3 Internacional bajo el número de registro 81954, la cual es similar a la propuesta.

**III.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veintitrés minutos y cincuenta y ocho segundos del veintisiete de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar el registro de la marca solicitada, por considerar que transgrede el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**IV.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de Junio del 2012, la Licenciada **Melissa Mora Martin**, en representación de la empresa solicitante apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**V.** 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 invalidez 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 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Mora Cordero; y,*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANDO 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 a nombre de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA S.A.**, la marca de fábrica “**SHAS**”, inscrita desde el 18 de Enero de 1993 hasta el 18 de Enero del 2013, en clase 3 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Toda clase de perfumería en general, dentífricos, desodorantes, jabones sachets. (Ver folio 40 y 41).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “**SHAS**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo solicitado “**SHASA**”, al considerar que existe similitud gráfica y fonética, y consecuentemente la posibilidad de causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambas protegen productos similares.

Por su parte, la recurrente se encuentra totalmente disconforme con los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida, e indica que la marca SHAS y la marca SHASA son distintas por lo que no se debe de caer en el error de considerar una confusión visual, y tienen amplias diferencias a nivel gráfico, siendo la letra “A” al final de la marca de su representada una gran diferencia en la disposición gráfica de la marca de su representada, además la marca propuesta se encuentra compuesta por más que un elemento denominativo, es decir contiene un diseño que la hace altamente distintiva frente a la marca ya registrada y evita todo posible riesgo de confusión y asociación empresarial. Consecuentemente con las diferencias a nivel gráfico de las marcas en conflicto, las mismas tienen amplias diferencias a nivel fonético, teniendo su

entonación en diferentes partes de sus denominativos, mientras que la marca de su representada tiene su entonación en su última sílaba “SHASA”, la marca ya registrada tiene su entonación como sigue “SHAS”, y en cuanto al cotejo ideológico en este aspecto al igual que en los demás es inexistente.

Continúa diciendo que respecto a los servicios y productos que protegen ambas marcas, su representada realizó una limitación de los productos protegidos por su marca, evitando todo riesgo de confusión, y si bien los productos protegidos por ambas marcas se encuentran protegidos en clase 03, como se puede observar los mismos, estos tienen amplias diferencias, en cuanto al consumidor final, los canales de distribución y de publicidad.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Habiendo sido analizada la resolución apelada como los alegatos del recurrente considera este Órgano de Alzada que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**SHASA**” (**DISEÑO**) y la inscrita marca “**SHAS**”, observa este Tribunal que en cuanto a su parte denominativa únicamente se diferencian en una letra, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al no haber mayor diferenciación entre ambas, y si le agregamos que entre los productos que pretende proteger se encuentran también contenidos dentro de los productos protegidos por la marca inscrita “**SHAS**”, entre ellos “perfumería en general”, y que pertenecen a la misma clase internacional, lo cual se tiene

como un hecho debidamente demostrado según la certificación del Registro de la Propiedad Industrial a folio 40 de este expediente, advirtiéndose además entre ellas una similitud gráfica y fonética, el elemento distintivo y único de la marca inscrita es una letra siendo fonéticamente son muy similares, por lo que prácticamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone en razón que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Aunado a lo anterior existe mucha posibilidad que la marca sea ofrecida en los mismos establecimientos y anaqueles, con lo cual se aumenta la probabilidad que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo o que estamos ante una variedad del mismo producto.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que constan más semejanzas que diferencias, por ende no hay una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no tiene la capacidad necesaria para eliminar el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder diferenciar el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita incluye dentro de sus productos los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión,

principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Asimismo, ha de tenerse en consideración, la posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto, no llevando razón el apelante en aducir que no existe posibilidad de que se de el riesgo de confusión.

Por todo lo anteriormente expuesto, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado, y se confirma la resolución apelada.

**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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada **Melissa Mora Martín**, en su condición de Apoderada Especial de **ARMANDO E.DOLLERO FIGUEROA Y CARLO DOLLERO FIGUEROA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintitrés minutos y cincuenta y ocho segundos del veintisiete de junio de dos mil doce, la cual se confirma, por lo que se rechaza la



inscripción de la marca propuesta “SHASA” (DISEÑO). 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*

*Roberto Arguedas Pérez*



**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.49**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**