



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0461-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Nombre Comercial “SHUMY’S” (DISEÑO)

3-101-641136 S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 1402-2012)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1388-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por los señores **Jonathan Casanova Solís** empresario, titular de la cédula de identidad 1-1215-0697 y **Johnny Alberto Schmidt Rojas**, empresario, titular de la cédula de identidad 1-1271-0810, ambos vecinos de San José, en su condición de apoderados generalísimos de la sociedad **3-101-641136 S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticinco minutos cincuenta segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero del 2012, los señores **Jonathan Casanova Solís** y **Johnny Alberto Schmidt Rojas**, en su condición de apoderados generalísimos de la sociedad **3-101-641136 S.A**, presentaron solicitud del Nombre Comercial **“SHUMY’S” (DISEÑO)**, para distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a la venta de toda clase de batidos naturales a base de*



frutas y/o vegetales”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con veinticinco minutos cincuenta segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, los señores **Jonathan Casanova Solís** y **Johnny Alberto Schmidt Rojas**, en su condición de apoderados generalísimos de la sociedad **3-101-641136 S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de mayo de 2012, interpusieron recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

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 único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC**, la marca de comercio “**SCHUMMI**, bajo el número de registro 147899, desde el 08 de junio de 2004 y hasta el 08 de junio de 2014, para proteger y distinguir, en clase 32 internacional “*Cerveza, ale y porter,*



aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” . (Ver folios 13 a 14).

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. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**SHUMY’S**” (**DISEÑO**), con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 2 y 65 de la misma Ley, por cuanto según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**SCHUMMI**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos signos 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.

Por su parte los apelantes manifestaron que el nombre comercial solicitado no contravenía la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, argumentando que el giro es bastante específico y circunscrito a su especialidad, para que no haya conflicto con el signo inscrito, agregan además que estamos en presencia de dos tipos de derechos de propiedad intelectual sea un nombre comercial y una marca de fábrica, además que los canales de comercialización de cada signo son distintos, lo cual conlleva a una coexistencia registral de los signos, razón por la cual el nombre comercial solicitado sí es susceptible de protección marcaria.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal Registral considera al igual que lo hizo el Registro a quo, denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros y además con base en los artículos 2 y 65 de la citada Ley.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n 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 confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean tambi3n relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Este Organo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no s3lo se advierte una similitud desde una perspectiva gr3fica y fon3tica, sino que tambi3n existe un riesgo de confusi3n para el p3blico consumidor de consentirse la coexistencia de los signos, en raz3n de la relaci3n que existe entre los productos que protege la marca inscrita y los que proteger3a el signo que como nombre comercial se solicita inscribir. El inciso e) del art3culo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realizaci3n del examen de fondo como para la resoluci3n de oposiciones, se tomar3 en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusi3n no es suficiente que los signos sean semejantes, sino adem3s que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociaci3n o relaci3n entre ellos*". La regla en esta norma establecidas persiguen evitar la confusi3n del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios id3nticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusi3n.

En cuanto a los agravios de los apelantes referentes a que "*el giro solicitado es lo bastante espec3fico y circunscrito a su especialidad como para que no haya conflicto con el signo citado...,m3s a3n cuando ni siquiera es comercializado en nuestro pa3s...donde la b3squeda es negativa para el signo "SCHUMMI"*, los mismos deben ser rechazados ya que en primer lugar aunque el giro solicitado del establecimiento comercial es espec3fico (batidos naturales a



base de frutas y/o vegetales), dicha especialidad no se determina a simple vista por parte del consumidor o público en general, tampoco lo puede diferenciar con solo escucharlo, ya que tanto el signo solicitado como el inscrito, protegen bebidas, por lo que el riesgo de confusión es inminente en caso de permitirse la inscripción, lo cual iría en demérito de una marca inscrita.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 2 y 65 de la Ley de Marcas por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticinco minutos cincuenta segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

QUINTO. 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 los señores **Jonathan Casanova Solís** y **Johnny Alberto Schmidt Rojas**, apoderados generalísimos sin límite de suma de la sociedad **3-101-641136 S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticinco minutos cincuenta segundos del veinticuatro de abril de dos mil



doce, 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.