



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2011-0629- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “SHUFFLE MASTER INCORPORATED” (09)**

**SHUFFLE MASTER INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 1967-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 273-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del seis de marzo de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de **SHUFFLE MASTER INC**, sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 1106 Palms Airport Dr, La Vegas, NV 89119, Estados Unidos de América en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, treinta segundos del veinte de junio de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de marzo de dos mil once, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**SHUFFLE MASTER INCIPORATED**”, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “equipo de juego de casinos, a saber barajadores automáticos de cartas, zapatos



dispensadores de cartas para jugar con o sin la capacidad de lectura, sistemas para proporcionar información a los registradores y/ o jugadores para ajustar las manos en el juego de cartas, sistemas de vigilancia de juegos de casino para mostrar información sobre el juego, dispositivos de verificación de cartas, y piezas de repuestos de los equipos de juegos de casinos”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, once minutos, treinta segundos del veinte de junio de dos mil once, dispuso **“POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 09 internacional”**.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de julio de dos mil once, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de **SHUFFLE MASTER INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, cuatro segundos del siete de julio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y nulidad concomitante, y admite el recurso de apelación admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 causen 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 Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SHUFFLE MASTER INCORPORATED**”, argumentando que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, por cuanto resulta capaz de causar engaño o confusión al consumidor por la naturaleza de los servicios a proteger, por lo que transgrede el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representación de la empresa solicitante y apelante, destacó que su representada se encuentra totalmente inconforme con los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida, por lo cual interpuso recurso de apelación con el fin de sustentar su posición y hacer valer sus derechos marcarios. No se considera de recibo el argumento planteado por el Registro cuando indica “(...) *este Registro considera que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, por lo que se puede causar engaño o confusión al consumidor (...)*, por cuanto la marca de su representada no es una descripción de un producto o servicio, es una marca compuesta por varios elementos, la cual otorga aptitud distintiva y lo hace una creación original, por lo que no hay manera que pueda causar confusión o engaño en el público consumidor. El Registro ha determinado que la marca SHUFFLE MASTER INCORPORATED es una marca engañosa ya que según el Registro lo que queda en la mente del consumidor es que se trata de un nombre comercial o una marca de servicio, lo cual es un criterio totalmente equivocado, ya que la marca pretende proteger productos en la clase 09 y no tiene nada relacionado a un establecimiento comercial. No se hace reserva del término Incorporated, que es un término en inglés que significa INCORPORADO, éste tiene varios



significados, entre ellos, el verbo incorporar, acoger, por lo que no es de recibo el argumento que genere confusión, puesto que en definitiva es un signo evocativo y no descriptivo de los productos.

En el caso de referencia la marca pretendida “**SHUFFLE MASTER INCORPORATED**”, es denominativa, formada por tres palabras en idioma inglés “**SHUFFLE**”, “**MASTER**”, e “**INCORPORATED**”, que traducidos al español significan como lo indica la sociedad solicitante y apelante, a folio 1 del expediente “**Barajar**”, “**Master**”, y “**Sociedad**”, siendo, que la construcción del distintivo a inscribir está conformado por términos genéricos que al ser relacionados con los productos a proteger en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, *equipo de juego de casinos, a saber barajadores automáticos de cartas, zapatos dispensadores de cartas para jugar con o sin la capacidad de lectura, sistemas para proporcionar información a los registradores y/ o jugadores para ajustar las manos en el juego de cartas, sistemas de vigilancia de juegos de casino para mostrar información sobre el juego, dispositivos de verificación de cartas, y piezas de repuestos de los equipos de juegos de casinos*”, la misma informa y comunica al consumidor en forma directa sobre el tipo o naturaleza de los productos a proteger, sea, *equipos que se emplean en un casino*, pues, la palabra **SHUFFLE MASTER**, es el nombre que llevan las máquinas que se utilizan en los casinos para barajar, siendo, que la marca a inscribir es *descriptiva*, por lo que resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del **inciso d) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En cuanto al uso de los términos genéricos y descriptivos la tratadista María Inés De Jesús González en el libro Temas Marcarios, pág. 64 y 68, indica:

*“ (...) el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexo que exista entré éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades primarias y esenciales (...) Ha de entenderse que en materia marcaria un signo es descriptivo siempre que dé*



*una idea exacta o completa de los bienes para los cuales el registro es solicitado. (...)*”

De acuerdo a lo anterior, cabe indicar, que la expresión “**SHUFFLE MASTER INCORPORATED**”, está conformada como se indicara líneas atrás por *términos genéricos*, los cuales son conocidos por el público consumidor, y se encuentran vinculados con una característica del tipo de productos que pretende amparar “*equipos que se emplean en un casino*”, de allí, que no cuenta con el requisito de distintividad, por lo que el signo solicitado le es aplicable el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas, por lo que no debe autorizarse su inscripción.

Adicionalmente, tenemos que, el concepto aprehensible por el consumidor de “**SHUFFLE MASTER INCORPORATED**”, podría resultar *engañoso*, por cuanto dicha denominación el consumidor la podría relacionar con un nombre comercial, por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado cae en la causal de irregistrabilidad del **inciso j) del artículo 7** de la Ley mencionada, de ahí, que el signo propuesto como se indicara supra no goza de distintividad necesaria para ser sujeto de protección registral.

**TERCERO.** Respecto a lo alegado por la sociedad apelante, en lo relativo a que la marca solicitada es evocativa, este Tribunal no acoge dicho argumento, toda vez que las marcas evocativas son aquellas en la que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común o genérica del producto o servicio. En el caso bajo examen, la denominación está conformada por términos genéricos que informan a los consumidores como son los productos a proteger, por ende, es descriptiva. Tampoco se acoge el alegato concerniente a que “*(...) NO SE HACE RESERVA*” del término *incorporated (...)*”, ya que el signo pretendido es percibido por el consumidor como un todo, toda vez, que el elemento mencionado, es parte del conjunto “**SHUFFLE MASTER INCORPORATED**”

En cuanto a la nulidad alegada por la representación de la sociedad recurrente, resulta



necesario indicar, que ésta no expresa los motivos por los cuales presenta la nulidad, no obstante considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca bajo estudio, no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial cuando en la resolución de las diez horas, cuarenta y cinco minutos, cuatro segundos del siete de julio de dos mil once , citando el numeral 197 y 199 del Código Procesal Civil, declara sin lugar la nulidad presentada.

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, no es factible registrar el signo **“SHUFFLE MASTER INCORPORATED”** como marca de fábrica y comercio en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de tratarse de un signo inadmisibles por razones intrínsecas de acuerdo a lo dispuesto en los incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que este Tribunal considera procedente **declarar sin lugar la nulidad** interpuesta por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SHUFFLE MASTER INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, treinta segundos del veinte de junio de dos mil once, y **declarar sin lugar el recurso de apelación** interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **SHUFFLE MASTER INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, treinta segundos del veinte de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SHUFFLE”**, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **SHUFFLE MASTER INC**.

**CUARTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se **declara sin lugar la nulidad** interpuesta por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SHUFFLE MASTER INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, treinta segundos del veinte de junio de dos mil once. **Se declara sin lugar el recurso de apelación** interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **SHUFFLE MASTER INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, treinta segundos del veinte de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SHUFFLE**”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **SHUFFLE MASTER INC**. 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 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 INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**