



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2005-0136-TRA-PI-74-08

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SHADY”

Marshall G. Mathers III, c/o Cousins Entertainment Inc, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7093-03)

Marcas y otros signos

### ***VOTO N° 280-2008***

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

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa **MARSHALL G. MATHERS III, c/o COUSINS ENTERTAINMENT INC**, domiciliada en 413 West 14th Street, Suite 403, New York, NY 10014, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta minutos, del veinticinco de enero del dos mil ocho.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de octubre de dos mil tres, el licenciado Edgar Zurcher Gurdían en representación de la empresa **MARSHALL G. MATHERS III, c/o COUSINS ENTERTAINMENT INC, INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “SHADY”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir vestuario, calzado y sombrerería.



**SEGUNDO:** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta minutos, del veinticinco de enero del dos mil ocho, dispuso en lo que interesa lo siguiente: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada* (...).

**TERCERO:** Que contra la resolución citada, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **MARSHALL G. MATHERS III, c/o COUSINS ENTERTAINMENT INC, INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**CUARTO:** Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta minutos, del veinte de febrero del dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y consecuentemente, admitió el recurso de apelación ante este Tribunal.

**QUINTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



según Acta N° 113694, desde el 13 de mayo de 1999, vigente hasta el 13 de mayo del 2009, perteneciente a la empresa **IBARGAS S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-



doscientos cuatro mil setecientos cuarenta y ocho, para distinguir y proteger en clase 25 de la nomenclatura internacional ropa de vestir para niños, grandes y maternas.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS.** El licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **MARSHALL G. MATHERS III, c/o COUSINS ENTERTAINMENT INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SHADY”**, en clase en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir vestuario, calzado y sombrerería.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso en la resolución dictada a las trece horas, cincuenta minutos, del veinticinco de enero del dos mil ocho, rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SHADY”**, presentada por la empresa **MARSHALL G. MATHERS III, c/o COUSINS ENTERTAINMENT INC**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos a terceros, así de su análisis y cotejo, con la marca inscrita **“SHARDY (DISEÑO)”**, que pretende proteger productos en la clase 25 de la nomenclatura internacional, siendo, inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto pretender proteger productos en la misma clase, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor, y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8° del literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La resolución citada anteriormente, fue apelada por el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa referida en líneas atrás, sin debatir los argumentos que tuvo el Registro a quo, para rechazar la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“SHADY”**, no



obstante, a pesar de ello, corresponde a este Tribunal avocarse al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, en este caso:

<b>MARCA INSCRITA</b>	<b>MARCA SOLICITADA</b>
	<b>SHADY</b>
<b>CLASE 25 PARA PROTEGER Y DISTINGUIR ROPA DE VESTIR PARA NIÑOS, GRANDES Y MATERNALES</b>	<b>CLASE 25 PARA PROTEGER Y DISTINGUIR CALZADO, VESTUARIO Y SOMBRERÍA</b>

Con el afán de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero del 2000 y sus reformas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002.

**CUARTO: COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, 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 gráfico o visual, auditivo o ideológico.

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 atenderse 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 marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Además ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de



comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las **marcas gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las **marcas mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49). (destacado en negrilla no es del texto original).*

Debe concluirse preliminarmente que la marca inscrita bajo examen es una marca mixta, pues además de estar compuesta por un grupo de letras que forma un vocablo, se acompaña de un diseño, siendo que al final de la letra "H" tiene la carita de un bebé y la marca solicitada es una marca denominativa, por cuanto está conformada por un grupo de letras formando un vocablo. Y es sobre esta base que se debe realizar el *cotejo marcario*.

Así, se tiene que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, "SHARDY (DISEÑO)", y la solicitada, "SHADY", son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues sólo se diferencian por la no inclusión en la marca solicitada de la letra "R", la cual se encuentra en la marca inscrita. Por eso, el resto de sus elementos, "SHADY", desde un



punto de vista meramente visual, acaban siendo similares. Debe tenerse presente que aunque esta marca ostenta un diseño, es el elemento denominativo el más relevante porque es el que va a recordar el consumidor.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista *fonético*, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian muy parecido, toda vez al pronunciar la letras [s-h-a-r-d-y], y las letras [s-h-a-d-y], se escuchan prácticamente igual, siendo, que la supresión de la letra “**R**”, en el signo solicitado no crea una carga diferencial. en la pronunciación de ambas palabras, fonéticamente “**SHADY**” puede ser fácilmente confundida con “**SHARDY (DISEÑO)**” y viceversa.

Y desde un punto de vista *ideológico*, considera este Tribunal a diferencia de lo resuelto por el Registro a quo, que, para el caso concreto, la comparación en el nivel ideológico no tiene mayor sentido, por estar constituidos ambos signos por palabras que no tienen un significado en el idioma español.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente, por las consideraciones expuestas, además el signo marcario solicitado pretende proteger productos similares a los de la marca inscrita, y en la misma clase de la nomenclatura internacional, por lo que es válido sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre las marcas, pudiéndose afectar los derechos de la empresa **IBARGAS S.A.**, titular de la marca “**SHARDY (DISEÑO)**”, inscrita desde el 13 de mayo de 1999, vigente hasta el 13 de mayo del 2009, quien goza del derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción, tal como se prevé en el numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, amén de que existe la posibilidad de que coincida la exposición de los productos en los mismos puntos de venta, tengan los mismos centros de distribución, y compartan el mismo lugar en donde se expendan al público, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los



productos comercializados tengan un origen empresarial común. Al efecto, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, establece: *“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”*, y dicha posibilidad, como lo establece la normativa, es suficiente para negar la inscripción del signo como marca, ya que se elevan las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, al atribuirle a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, por las similitudes que guardan ambos signos.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló en lo correspondiente al riesgo de confusión lo siguiente:

*“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos, los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos”*. (Ver **Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995** y **Proceso 81 IP-3003 del 16 de setiembre del 2003**).

Conforme a lo anterior, este Tribunal considera que el permitir la inscripción de la marca solicitada, quebrantaría no solamente lo establecido en el numeral 24° inciso e) del Reglamento citado, sino también lo dispuesto en el numeral 25° de la Ley de Marcas, así como lo prescrito en el numeral 8 inciso a) de la Ley referida, que establece:

*“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los*



*mismos productos o servicios relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.*

En virtud de la similitud gráfica y fonética y al existir la posibilidad de riesgo de confusión y asociación, entre las marcas enfrentadas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa solicitante, en contra de la resolución venida en alzada.

**QUINTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO:** En razón de lo expuesto, encuentra este Tribunal que existe similitud gráfica y fonética entre el signo inscrito y el que se solicita, que podría causar confusión en el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos distinguidos. Y ante esta situación, la protección ha de otorgarse al titular de la marca registrada por encima del solicitante. Así este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **MARSHALL G. MATHERS III, c/o COUSINS ENTERTAINMENT INC.**, y por ende, se confirma la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta minutos, del veinticinco de enero del dos mil ocho.

**SEXTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa **MARSHALL G.**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**MATHERS III, c/o COUSINS ENTERTAINMENT INC.,** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta minutos del veinticinco de enero del dos mil ocho, 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**TE: Marcas inadmisibles por Derecho de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**