



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0130-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “Shiny (Diseño)”

SUN SAME ENTERPRISES CO. LTD. de TAIWAN, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 228-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 605-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-253, en representación de la empresa **SUN SAME ENTERPRISES CO. LTD., DE TAIWAN**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Taiwan, domiciliada en 31, Lane 349, Chung Cheng S. Road, Yuang Kang, Tainan Hsien, Taiwan, R.O.C, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2003, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Shiny (Diseño)”**, en **Clase 16** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: sellos, almohadillas para sellos, sellos de imprenta de molde tipografía, sellos para numerar o poner números, aparatos numeradores, sellos con direcciones, sellos de oficina, sellos con fechas o para citas, sellos con tinta o auto entintadores, tintas para sellos, cajas, estuches o fundas para sellos.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:38:30 horas del 6 de junio de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**Shine (Diseño)**”, en clase 16 internacional, bajo el registro número **95288**, propiedad de la empresa **DIMOSA S.A.**, para proteger y distinguir: clips, sacagrapas, suministros de oficina, perforadoras, borradores, gama de leche, bolígrafos y lapiceros.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, la Dirección del 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 8 de diciembre de 2008, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **SUN SAME ENTERPRISES CO. LTD.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 23 de enero de 2009, expresó agravios.

QUINTO. 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose 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. 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 comercio “**Shine (Diseño)**”, bajo el registro número **95288**, en **Clase 16** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **DIMOSA S.A.**, vigente desde el 27 de marzo de 1996 hasta el 27 de marzo de 2016, para proteger y distinguir: clips, sacagrapas, suministros de oficina, perforadoras, borradores, gama de leche, bolígrafos y lapiceros. (Ver folios 34 y 35).

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 IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**Shiny (Diseño)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**Shine (Diseño)**”, en clase 16 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos similares y relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, para los que fue propuesta la marca solicitada, sea productos y suministros para oficina, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la inscrita, que las hacen casi idénticas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, no pudiendo coexistir ambas marcas en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de lección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el siguiente sentido:

“... 1. La resolución ahora recurrida deja pasmado al más legal, a ese despacho le llevo cinco años concluir el examen de novedad y demás defectos comparativos de la Marca



solicitada y concluir que no es inscribible por el supuesto parecido con otra ya inscrita, mi cliente propuso mediante su solicitud hace cinco años al registro de una denominación y hasta la Oficina de Marcas descubrió una serie de artículos de la Ley de Marcas, doctrina y demás aplicable al caso concreto y lo manifiestan en forma tan obvia que da la impresión que la marca aunque no es igual a la otra no debe ser inscrita.

2. Esa Oficina de Marcas debería tender a otros criterios a la hora de demorar tanto tiempo en solicitar la inscripción de un término y considerar los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45 de nuestra actual Ley de Marcas prevé la protección de las Marcas en virtud de su USO, ANTIGÜEDAD, FAMA, y evidente NOTORIEDAD, y de su Titularidad. (...)

3. ¿Porqué algo tan obvio le llevó tanto tiempo al Registro? Contrario a lo que esa Oficina de Marcas resolvió tanto a mi cliente como al suscrito nos parece que la Marca solicitada debe ser inscrita por esa Oficina, de hecho consideramos que no existe parecido alguno.”

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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 visual, auditivo o ideológico.



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 marcario 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 marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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 y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es



registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<p>MARCA INSCRITA:</p>  <p>SHINE</p>	<p>MARCA SOLICITADA:</p> 
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>
<p><u>Para proteger en clase 16 de la Nomenclatura Internacional:</u> “clips, sacagrapas, suministros de oficina, perforadoras, borradores, gama de leche, bolígrafos y lapiceros.”</p>	<p><u>Para proteger en la clase 16 de la Nomenclatura Internacional:</u> “sellos, almohadillas para sellos, sellos de imprenta de molde tipografía, sellos para numerar o poner</p>



	números, aparatos numeradores, sellos con direcciones, sellos de oficina, sellos con fechas o para citas, sellos con tinta o auto entintadores, tintas para sellos, cajas, estuches o fundas para sellos.”
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...corresponde destacar que la marcas enfrentadas son de tipo mixtas, es decir, están compuestas tanto por una parte denominativa (palabra) como por una parte figurativa (Diseño); sea en la marca inscrita el término “Shine”, acompañado de un diseño y por su parte en la marca solicitada, al ser su parte denominativa de cierta forma estilizada, esto le otorga un diseño especial a ésta (parte figurativa), ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, “**Shine (Diseño)**”, y la solicitada, “**Shiny**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, casi idénticas, pues de las 5 letras que las componen, sólo se distinguen por su última vocal, “_e” y “_y”, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, *ya que se derivan de una estructura gramatical casi idéntica y fonéticamente suenan muy similar, en conjunto las palabras tienen casi idéntica pronunciación, especialmente al tener ambas una misma raíz con una terminación muy parecida, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar debe notarse que la palabra “Shiny” (signo propuesto) y la palabra “Shine” (signo inscrito) suenan muy similar, no siendo suficiente la letra “y” y la letra “e” en el término solicitado para poder dotarle de suficiente diferencia fonética para distinguir ambos distintivos...*”

Y desde un punto de vista ideológico, y recurriendo a la traducción de ambos signos, ya que son términos en inglés, tenemos que según el Diccionario de la Universidad de Chicago Español-Inglés, Inglés-Español, Quinta Edición: “**Shine**” significa “**brillar**” o “**relucir**”, como verbo



intransitivo y “limpiar” o “lustrar” como verbo transitivo, y significa “brillo” o “resplandor” utilizado como sustantivo; por su parte el término “Shiny” significa “brillante”, “brilloso”, siendo un adjetivo; evocando ambos términos a una misma idea o concepto, razón por la cual ideológicamente resultan muy similares.

Comparte además este Tribunal el criterio dado por el Órgano a quo al señalar:

“... De lo expuesto se concluye, que resulta evidente la similitud gráfica y fonética entre ambas marcas, provocando duplicidad de identidad; de ahí su impedimento para el registro de la marca propuesta, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, por existir dos signos marcarios muy parecidos al signo propuesto, protegiendo productos relacionados en la misma clase. g) En el mismo sentido y conforme lo indica el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas; específicamente su inciso d) que señala que “(...) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;(el subrayado no es del original)...” siendo que en el caso que nos ocupa, al ser los dos vocablos tan similares y estar enfocados en el mercado para un nicho específico como son en el caso de la marca solicitada que intenta proteger los sellos, almohadillas para sellos, sellos de imprenta de molde tipografía, sellos para numerar o poner números, aparatos numeradores, sellos con direcciones, sellos de oficina, sellos con fechas o para citas, sellos con tinta o auto entintadores, tintas para sellos, cajas, estuches o fundas para sellos. Y en el caso de la marca inscrita protege clips, sacagrapas, suministros de oficina, perforadoras, borradores, gama de leche, bolígrafos y lapiceros los cuales estarían relacionados con artículos de oficina, por lo que ambos se encontrarían en los mismos canales de distribución, puestos de venta y por último, pero no menos importante, van dirigidos al mismo tipo de consumidor.



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos semejantes e íntimamente relacionados como productos y suministros para oficina, mismos canales de distribución y comercialización, a 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 citado “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”, lo que no debe ser permitido por este Órgano de alzada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**Shine**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**Shiny**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Sun Same Enterprises Co. Ltd.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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 y 2º del Reglamento



Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Sun Same Enterprises Co. Ltd.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y dos segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33