



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1017-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SENSORMATIC” (09)

SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9660-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 074-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de enero del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, vecina de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de **SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION**, constituida y existente bajo las leyes de Nevada, domiciliada en 6600 Congress Avenue, Boca Raton, FI 33487 , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y dos segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de octubre del 2006, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “SENSORMATIC”, en la clase 9 de la clasificación internacional , para proteger y distinguir : Artículos y objetos y equipo de detección y técnicas que utilizan radiofrecuencias transmitidas o señales de microonda para establecer una zona de vigilancia o detección en la cual la presencia de transponedores especiales es percibida



por receptores que detectan señales remitidas de los transpondedores, los productos y equipo adaptado para comunicación, navegación y usos de seguridad, particularmente para prevenir hurtos y robos en tiendas .

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta y dos segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**SENSORMATIC**”, a nombre de **SENSORMATIC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**.

TERCERO. Que mediante nota presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de agosto del 2009, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de **SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 7 de diciembre del mismo año, expreso agravios

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 provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, 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 se encuentra inscrito bajo el registro número



86619 el nombre comercial “**SENSORMATIC**”, a nombre de **SENSORMATIC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número 3-101-120606, entidad domiciliada en San José, Escazú, Residencial Trejos Montealegre, 800 metros al este del Restaurante Tony Roma’s, Costa Rica, para proteger un local comercial que presta los servicios de venta, alquiler, instalación y seguimiento de sistemas de seguridad tales como : controles de acceso a edificios, sistemas cerrados de televisión, sensores y dispositivos para la prevención y detección del robo en tiendas y bodegas de ropa en general, ubicado en San José, avenida segunda, calle 27 A, edificio esquinero. (Ver folios 32 y 33).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD DE LA MARCA SOLICITADA Y EL NOMBRE COMERCIAL INSCRITO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**SENSORMATIC**”, a nombre de **SENSORMATIC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, por cuanto se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son de recibo por este Tribunal por cuanto no consta prueba que demuestre lo alegado con respecto a la cesión de la marca.

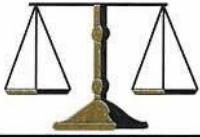
El artículo 8º inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando su uso sea “*susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*”.



Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos, resultando relevantes para este caso las siguientes:

- *“Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate” (inciso a).*
- *“En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;” (inciso b).*
- *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos” (inciso c).*
- *“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;” (inciso d).*
- *“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;” (inciso e).*
- *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;” (inciso f).*

Verificados cada uno de los supuestos antes señalados, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a que la marca solicitada



“SENSORMATIC” es idéntico al nombre comercial inscrito “SENSORMATIC”.

En este caso, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 citado, vemos que la marca solicitada “SENSORMATIC”, consiste en la misma denominación que el nombre comercial inscrito “SENSORMATIC”, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado es idéntico al nombre comercial inscrito. Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la igualdad de los vocablos, causándose al consumidor un riesgo de confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético. Aquí, el sonido de la marca solicitada “SENSORMATIC”, lógicamente sería la misma al del nombre comercial inscrito “SENSORMATIC”. No siendo de estudio además el cotejo ideológico, pues como bien lo señala el Registro son términos de fantasía.

Otra de las reglas a seguir en la revisión de la similitud, es la de dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias. En este caso, además de que debe aplicarse esa regla, las semejanzas son más que las diferencias, es más, no existen diferencias. Como se apuntó supra, hay semejanzas en las palabras que conforman los signos y en el sonido que la pronunciación de esas palabras produce.

A mayor abundamiento, si revisamos las reglas contenidas en los incisos d), e) y f) de la norma referida, nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito se confirma, nótese que el gestionante pretende proteger “en general equipos de seguridad”, mientras que el nombre inscrito protege “sistemas de seguridad”, con lo cual se evidencia claramente la posibilidad de riesgo de confusión en la que se vería sometido el consumidor promedio, si se aceptará el registro de la marca solicitada.

Con respecto a lo señalado por el recurrente en su escrito de exposición de agravios referido a que su representada por medio de una cesión con SENSORMATIC DE COSTA RICA S.A. ,



titular del nombre comercial, adquirió la marca SENSORMATIC en clase 9, no lleva razón el apelante por cuanto no quedó fehacientemente demostrado en el respectivo expediente dado que no se aportó prueba que sustente debidamente lo alegado.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que el nombre comercial “SENSORMATIC”, se encuentra registrado, y a la luz del artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.” de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de los citados signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse el nombre comercial en detrimento de la marca solicitada, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que la marca solicitada “SENSORMATIC” se encuentra dentro de las causas de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó en esta resolución, siendo el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el de correcta aplicación y no el inciso a) que aduce el Registro en la resolución apelada, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación por nuestras razones, presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de **SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y dos segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, la cual se confirma.



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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J 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 que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de **SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y dos segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, la cual 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Priscila Loretto Soto Arias



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.