



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0644-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “SEGURIDAD YALE”

SEGURIDAD Y LIMPIEZA YALE S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-1401)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1409-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con diez minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el señor **José Alvaro Calderón Benavidez**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Goicoechea, cédula de identidad número siete- cero sesenta- ciento treinta y tres, en su condición de Apoderado de **SEGURIDAD Y LIMPIEZA YALE S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- ciento treinta y dos mil ochenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintinueve minutos y cincuenta y un segundos del once de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de Febrero de 2012, el señor **José Alvaro Calderón Benavides**, de calidades y en su condición dichas, presentó solicitud de registro de la marca de servicios **“SEGURIDAD YALE”**, en clase 45 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Servicios de seguridad a efecto de proteger bienes y personas.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las nueve horas con veintinueve minutos y cincuenta y un segundos del once de junio de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Junio del 2012, el Licenciado **Calderón Benavides**, en representación de **SEGURIDAD Y LIMPIEZA YALE S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal, expresó agravios.

IV. 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 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Norma Ureña Boza, 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 consta que a solicitud de **ASSA ABLOY AB**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**YALE**”, bajo el número de registro 98835, inscrita el 15 de Enero de 1997 vigente hasta el 15 de Enero de 2017, para proteger en clase 9 Internacional: Aparatos eléctricos y electrónicos de seguridad de alarmas, paneles de avisos, interruptores y relevos para actuar en alarmas, espigas eléctrica, sirenas, alarmas e indicadores audibles y silenciosos, alarmas e indicadores contra ladrones operados eléctrica y



electrónicamente, cargadores de baterías, aparatos de control de acceso, cierres controlados eléctricamente, cerradores de puertas operados eléctricamente, aparatos eléctricos de control para puertas, cierres electrónicos de puertas, tarjetas de llaves, cierres controlados eléctricamente para puertas activados por tales tarjetas de llaves, aparatos controlados por computadores para codificar las tarjetas de llaves, control combinado electrónico para sostener/cerrar puertas, control eléctrico puertas y paneles de monitoreo, abridores eléctricos automáticos de puertas, sostenedores electromagnéticos de puertas, cerradores electromagnéticos de pisos, soldadores electromagnéticos de puertas, cierres electromagnéticos, alarmas (no para vehículos), cierres de alarma, cierres de botón, cajas de seguridad de combinación electrónica, sostenedores electromecánicos de puertas sostenedores/soldadores electromecánicos de puertas, sostenedores/cerradores electromecánicos de puertas, cerrajes electromecánicos de puertas, consolas, controles operados por llaves, cierres que se abren desde el carro, cojinetes de llaves, cierres de cojinetes operados por llaves, cierres operados por solenoide aparatos de salida electromecánica, aparatos de apertura de puertas controladas electrónicamente, aparatos de activación automática para abrir puertas, aparatos de cierre de puertas controlados eléctricamente, sistemas de control de fuego conteniendo paneles de aviso, interruptores y relevos detectores, sistemas de seguridad electrónicos, controlados por tarjetas de llaves conteniendo alarmas y módulos de control, electrónicos interface y programas de computadores para controlar sistemas de alarmas electrónicas de seguridad, cierre operados por computadores internas, aparatos de identificación, cierres eléctricos o magnéticos activados por códigos o por tarjetas de llaves, detectores de contacto infrarrojo o magnéticos, llaves infrarrojas, tarjetas magnéticas, lectores de tarjetas magnéticas, controles manuales estacionarios de puertas, cerradores y controles de puertas operados por radiofrecuencia, transformadores, decodificadores eléctricos, aparatos de exanimación de radar aparatos operados por luz, sistemas de aparatos de seguridad, examinadores (scanners), cierres de puertas micro procesados controlados por tarjetas codificadas, detectores de humo, detectores de movimiento, transmisores, cables eléctricos, alambres eléctricos, golpeadores eléctricos, liberadores de golpeadores eléctricos, receptores infrarrojos, aparatos de interruptores



(eléctricos) anunciadores visuales y audibles, baterías, suministradores de poder eléctrico y partes y accesorios de los productos antes indicados e incluidos en esta clase. (Ver folios 44 y 45).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**SEGURIDAD YALE**”, fundamentándose en que se observa en el presente expediente que entre el signo que se pretende inscribir y el inscrito “**YALE**” existe una igualdad en su parte denominativa, existiendo similitud gráfica y fonética, y estando contenida en el signo inscrito, ambos buscan proteger productos y servicios que se encuentran relacionados entre sí, existiendo una relación entre los signos que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atenta contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

Por su parte, la empresa apelante, argumentó en su escrito de apelación no concuerdan con el razonamiento esgrimido por el Registro de la Propiedad Intelectual, e indica que su representada tiene una actividad totalmente distinta a los productos de la marca que se encuentra inscrita por lo tanto puede coexistir perfectamente en el mercado, no siendo posible que se confundan artículos para cerrar puertas y portones con un servicio realizado por seres humanos, no pudiendo equiparar un dispositivo con la labor realizada por el ser humano.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.



Considera este Órgano de Alzada que entre los signos “**SEGURIDAD YALE**” y “**YALE**”, existen similitudes graficas, fonéticas e ideológicas, siendo lo procedente proteger la marca inscrita, debiendo rechazar el signo propuesto. Observa además esta autoridad que los productos si bien es cierto se encuentran en clases diferentes, siendo el solicitado en clase 45 y el inscrito en clase 9, ambos se encuentran completamente relacionados por cuanto están destinados a la seguridad.

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 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 también iguales o relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**YALE**”, y la solicitada “**SEGURIDAD YALE**” presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado, de tal forma que al realizar la confrontación de la marca solicitada y la inscrita, observa este Tribunal que el elemento preponderante YALE se encuentra contenida en ambos signos, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al existir relación entre los productos, los cuales como inicialmente se indicó se encuentran relacionados al ser dirigidos ambos a aspectos de seguridad, advirtiéndose también entre ellas una similitud gráfica, fonética, e ideológica, de ahí que prácticamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone en razón de que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por



la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no existe bastante distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita incluye dentro de sus distintos productos 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 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“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”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión 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 consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

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 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 de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el señor **José Alvaro Calderón Benavidez**, en representación de **SEGURIDAD Y LIMPIEZA YALE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintinueve



minutos y cincuenta y un segundos del once de junio de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**SEGURIDAD YALE**”. 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.