



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0321- TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SEGUBOX”
(DISEÑO)**

SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3635-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 655-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Luis Fernando Asís Royo, mayor, soltero, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno seiscientos treinta y siete cuatrocientos veintinueve, apoderado especial de la compañía **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos del cuatro de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día once de mayo de dos mil nueve, por la señora **XIAO DAN** (nombre) **XIE** (apellido), de un solo apellido en razón de su nacionalidad China, solicita la inscripción de la marca de fábrica

y comercio  en clase 06 internacional, para proteger y distinguir “Caja de metal para dinero, caja de metal para archivar llaves, caja fuerte digital, caja fuerte con llave, cerraduras”



SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Francisco Guzmán Ortiz, apoderado especial de la compañía **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas veintiún minutos, del cuatro de marzo de dos mil diez, resolvió “...*Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor FRANCISCO GUZMÁN ORTIZ como gestor de negocios de SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “SEGUBOX”; en clase 06 internacional; presentado por el señor XIE XIAO DAN, la cual se acoge...*”

TERCERO. Que el licenciado Luis Fernando Asís Royo, apoderado especial de la compañía **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos, del cuatro de marzo de dos mil diez.

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 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 Juez Mora Cordero y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



1) **SEGUREX** bajo el registro número 77171, Titular **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.** , para proteger en clase 06 internacional: “Cerraduras” (Ver a folios 39 a 40 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la compañía **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.** en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

segubox

por haber considerado lo siguiente: “(...) En este aspecto es preciso indicar que no lleva razón el oponente al indicar que existe similitud entre los signos inscritos, ya que en el presente caso, se pretende inscribir el signo “SEGUBOX” en clase 06 internacional por parte del señor XIE XIAO DAN, estando previamente registrada la marca de fábrica “SEGUREX” en clase 6, propiedad del oponente **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.** Del cotejo marcario se desprende lo siguiente(...) Se observa que tienen en común cuatro letras están en el mismo orden (**SEGU**), diferenciándose de los términos (**BOX**) y (**REX**), por lo que la distinción debe hacerse sólo respecto de esos elementos, en el presente caso la distinción debe hacerse sólo respecto de esos elementos, en el presente caso la distinción debe hacerse en forma completa, no es posible descomponer los términos de la marca y analizarlos aisladamente, lo correcto es analizar la marca como será percibida por el consumidor en su conjunto.”**SEGUBOX**” y no como pretende el oponente en separar el término solicitado “**SEGU**” y “**BOX**”, en este aspecto, es preciso indicar que no lleva razón el oponente al indicar en su escrito de oposición que el término “**SEGUBOX**” referido a cajas de metal para



dinero, cajas para archivar llaves, caja fuerte digital, caja fuerte con llave, cerraduras, es absolutamente descriptivo, toda vez que el término en sí no describe el producto que se pretende proteger, por lo que en el caso en examen estamos ante una marca evocativa, la cual sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro...”

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del*



tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)". (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesis, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Luis Fernando Asís Royo, apoderado de la compañía **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: "*(...) Vengo por este medio a apelar ante el Superior su resolución de las 15:21:43 horas del 04 de marzo de 2010 misma que deniega la oposición a la inscripción de la marca de referencia. Ante el Superior daré las razones en que fundo este recurso.*" Y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 50) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte del apoderado de la sociedad **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.**, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado Luis Fernando Asís Royo, apoderado de la compañía **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.**

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que "*El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaría es*



que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) 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.*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) 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;*



- e) *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;*
- f) *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; o*
- g) *Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*

*Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, 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. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*



Bajo esa misma línea, hay que destacar que 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 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. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.” (Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de 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).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada

segubox

que es una marca Mixta, pues, está compuesta por letras que forman una palabra y un diseño; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita “**SEGUREX**”, que es **denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 39 a 40), tal y como se puede apreciar, la marca solicitada tienen como elemento en común, como por ejemplo las letras “**SEGU**”, no obstante el signo solicitado presenta una marcada diferencia del signo inscrito, por ello estima este Tribunal que en el presente caso los signos pueden coexistir en el mercado, el público los percibe de una forma diferente, y se detiene a valorar los detalles y que en este punto las diferencias son evidentes, por lo que, a simple golpe de vista, ambas marcas son diferentes lo que no causa confusión en el consumidor promedio.

Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y



no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de esta marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son descriptivos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

| MARCA INSCRITA: | MARCA SOLICITADA: |
|------------------------|---|
| SEGUREX |  |

Por lo anterior, tenemos, que entre la marca  solicitada y la marca “**SEGUREX**”, inscrita, no es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor no es inducido a error o engaño, en cuanto



a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que: *“(..).En este caso la diferencia en la pronunciación genera que los signos se escuchen de manera muy diferente, por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos. Fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es parecida, al punto de que es factible la inscripción de la marca solicitada, toda vez que no es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son del mismo origen empresarial de la misma que los protegidos por el signo inscrito...”*

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Fernando Asís Royo, apoderado especial de la compañía **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos del cuatro de marzo de dos mil diez y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

SEXTO. 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 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Fernando Asís Royo, apoderado especial de la compañía **SCHALAGE LOCK DE COLOMBIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos del cuatro de marzo de dos mil diez 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro 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.