



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0802- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LAGARD”**

**KABA MAS LLC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 935-2010)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

***VOTO N° 861-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, apoderada especial de **KABA MAS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, catorce minutos veintitrés segundos del veintisiete de agosto de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de febrero de dos mil diez, por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **KABA MAS LLC**, sociedad organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Kentucky 749 West Short Street, Lexington, Kentucky 40508, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LAGARD**” en clase 09 internacional, para proteger y distinguir: “*Cerraduras de acceso, componentes para cerraduras y ensamblaje de teclados de registro para utilizar en el control de acceso a contenedores y unidades de almacenamientos, tales como cajas de seguridad y bóvedas de*”



*seguridad, que se operan electrónicamente; cerraduras de acceso controlados, biométricamente ( huella digital) para utilizar en el control de acceso a contenedores y unidades de almacenamientos, tales como cajas de seguridad y bóvedas de seguridad; software de programación y/o auditoría para cerraduras de acceso controladas electrónicamente”*

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, catorce minutos veintitrés segundos del veintisiete de agosto de dos mil diez,, resolvió **“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**.

**TERCERO.** Que la apoderada de la compañía **KABA MAS LLC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, catorce minutos veintitrés segundos del veintisiete de agosto 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 Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

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

**I.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **EL LAGAR SOCIEDAD ANONIMA**.



1) **EL LAGAR** bajo el registro número 156148, para proteger en clase 06 internacional “Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos cables e hilos metálicos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos. (Ver folios 09 a 10 del expediente).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **KABA MAS LLC**, por haber considerado “(...) *En el asunto tramitado bajo este expediente se observa que entre el signo que se pretende inscribir “LAGARD” y el signo inscrito “EL LAGAR”, Se determina que existe la suficiente posibilidad de que se cause confusión (Riesgo de confusión) al público consumidor, en principio al ser ambos signos muy similares, donde existe expresamente una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor máxime tomando en cuenta que ambos signos protegerían productos relacionados en las clases 06 y 09 internacionales ( Como lo son la cerrajería y ferretería “marca inscrita”) y ( Cerraduras de acceso, componentes para cerraduras y ensamblaje de teclados de registro para utilizar en el control de acceso a contenedores y cerraduras de acceso controlados biométricamente (huella digital) para utilizar el en control de acceso a contenedores y unidades de almacenamientos tales como cajas de seguridad y bóvedas de seguridad..., marca solicitada”). Por lo que es claro que ambos signos contarían con los mismos canales de distribución, puestos de venta e ir destinados al mismo tipo de consumidor atentando contra el principio de distintividad de la marca y en perjuicio directo del cumplimiento de las finalidades propias de la misma, además la marca solicitada prácticamente contiene a la marca registrada”*



La licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía **KABA MAS LLC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que el rechazo de plano de la marca solicitada no tiene impedimento alguno para la inscripción de la marca por parte de su representada, ya que en primer término no hay similitud entre ambos signos distintivos, además de que el campo de acción de la marca inscrita es muy diferente a la solicitada por su representada ya que la marca inscrita es en clase 06 y la solicitada es en clase 09 internacional y que entre la marca de su representada **LAGARD** y la marca que es base del rechazo **EL LAGAR** existen suficientes diferencias que permiten su pacífica coexistencia registral.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** . En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

*“(...) 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de*



*registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor". (lo subrayado no es del texto original).*

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*"(...) 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.*

*b) 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;*

*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;(...)" (lo resaltado no es del original)*



De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada **LAGARD** como signo propuesto, que es una marca **Denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita

**“EL LAGAR”**

**REGISTRO # 156148**

**CLASE 06**

que es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 06 al 07 ), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que **“LAGARD”** como signo propuesto y **“EL LAGAR”** como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en que la solicitada no tiene el aditamento **“EL”** de la marca inscrita, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por



lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que aunque protegen productos de diferente clase internacional, los mismos se encuentran relacionados concretamente con la clase 09 y además que se trata de productos tales como *“Cerraduras de acceso, componentes para cerraduras y ensamblaje de teclados de registro para utilizar en el control de acceso a contenedores y unidades de almacenamientos, tales como cajas de seguridad y bóvedas de seguridad, que se operan electrónicamente; cerraduras de acceso controlados, biométricamente ( huella digital) para utilizar en el control de acceso a contenedores y unidades de almacenamientos, tales como cajas de seguridad y bóvedas de seguridad; software de programación y/o auditoría para cerraduras de acceso controladas electrónicamente”* y respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen*



*empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.*

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege “Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos cables e hilos metálicos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos” y el signo que se pretende registrar lo es para proteger los mismos productos, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

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 la apoderada especial de la compañía **KABA MAS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, catorce minutos veintitrés segundos del veintisiete de agosto de dos mil diez, la que en este acto 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° 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, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada, Marianella Arias Chacón apoderada especial de la compañía **KABA MAS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las catorce horas, catorce minutos veintitrés segundos del veintisiete de agosto de dos mil diez, 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.**

*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.**