



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0490-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
COMERCIO Y SERVICIOS**

PT DORMAKABA ACCESS INDONESIA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-1780)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0254-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la compañía **PT DORMAKABA ACCESS INDONESIA**, sociedad existente conforme las leyes de Indonesia, domiciliada en Jalan Ciputat Raya No. 335, RT 002, RW 007, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Indonesia; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:59:24 horas del 26 de mayo de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 20 de febrero del 2025, el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la compañía **PT DORMAKABA ACCESS INDONESIA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio



y servicios , para proteger y distinguir en clase 6 internacional: herrajes para puertas; dispositivos metálicos no eléctricos de cierre de puertas; marcos de puerta metálicos; bisagras de suelo de metal; picaportes metálicos para puertas; pestillos de cerradura; pestillos de cerradura metálicos; cerraduras metálicas; cierres con eslabón; cerraduras de golpe metálicas; cerraduras de puertas metálicas, que no sean eléctricas; cerrojos metálicos para puertas; cerrojos metálicos para ventanas; cerraduras de seguridad metálicas no eléctricas; cerraduras de cilindro metálicas; cilindros de cerradura metálicos; bisagras metálicas; bisagras metálicas para ventanas; sellos de plomo; abrazaderas metálicas para sellar bolsas; candados metálicos; balaustradas de metal; marquesinas [construcciones] metálicas; dispositivos para abrir puertas metálicas, que no sean eléctricos; muros cortina de metal; contraventanas metálicas; puertas de corredera metálicas; mosquiteros [bastidores] metálicos; rejas metálicas; puertas metálicas; alféizares de ventana metálicos; barandillas metálicas para balcones; pasamanos metálicos; cercas metálicas; paneles de vallado metálicos; barras de apoyo metálicas; encofrados metálicos; revestimientos metálicos para muros (construcción); revestimientos metálicos para paredes (para la construcción); placas de puerta metálicas; bisagras metálicas para puertas; escudos de cerradura metálicos; herrajes para la



construcción; portones de seguridad metálicos; portones de seguridad metálicos automáticos; puertas giratorias de seguridad automáticas metálicas; abrazaderas metálicas; cerraduras de seguridad metálicas para vehículos; chapas y placas metálicas; topes metálicos para puertas; placas de identidad metálicas para puertas; paneles de pared metálicos; tiradores metálicos para ventanas; herrajes metálicos para ventanas; piezas accesorias de metal para ventanas; herrajes para muebles; herrajes metálicos para muebles; puertas plegables metálicas; puertas giratorias metálicas; resguardos metálicos para puertas; torniquetes metálicos; tabiques metálicos; azulejos metálicos para la construcción; conjuntos de puerta metálicos; bisagras metálicas para puertas y ventanas; puertas plegables automáticas metálicas; puertas giratorias automáticas metálicas; puertas corredizas metálicas automáticas; puertas oscilantes automáticas metálicas; puertas cortafuegos metálicas; puertas de garaje metálicas. En clase 7 internacional: dispositivos eléctricos para cerrar puertas; dispositivos hidráulicos de cierre de puertas; cierrapuertas neumáticos; aparatos mecánicos de control para máquinas; dispositivos de mando para ascensores; aparatos de control mecánico para máquinas herramientas; cerraduras de puerta motorizadas; cajas de cambios, que no sean para vehículos terrestres; engranajes para máquinas; transportadores [máquinas]; transportadores elevadores; mecanismos de control para máquinas, motores o motores [engines]; maquinarias transportadoras de líneas de montaje; motores eléctricos para máquinas con controlador digital de servodirección; accionadores eléctricos de portones; placas de desgaste para máquinas; placas de montaje para máquinas; raspadoras para cintas transportadoras; transportadores de cadena; ruedas dentadas, en cuanto partes de máquinas; transportadores de



rodillo; transportadores de cinta; transportadores de tornillo; soportes de carro [partes de máquinas]; unidades de engranajes para máquinas; llaves [herramientas] eléctricas; aprietatuercas de percusión. En clase 9 internacional: aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o procesamiento de sonido, imágenes o datos; sistemas de identificación biométrica; aparatos de control de la seguridad; extintores; aparatos para registrar el tiempo; cámaras de videovigilancia; detectores de humo; instalaciones de videovigilancia eléctricas y electrónicas; tarjetas de identificación electrónicas; tarjetas de identidad biométrica; tarjetas de identificación magnéticas; tarjetas de identidad codificadas; tarjetas codificadas; sistemas de supervisión de alarmas y control de acceso; armarios de distribución [electricidad]; cerraduras eléctricas; cerraduras eléctricas para vehículos; lectores [equipos de procesamiento de datos]; software informático; aparatos eléctricos de control de acceso; aparatos de control remoto; software de control y gestión de aplicaciones de servidores de acceso; dispositivos de control de acceso; hardware y software; controladores inalámbricos para supervisar y controlar a distancia el funcionamiento y el estado de sistemas de seguridad; interruptores de alimentación; conmutadores electromagnéticos; interruptores eléctricos; semiconductores; sistemas electrónicos de control de acceso para puertas con sistema de esclusa; sistemas electrónicos de mando para máquinas; sistemas de videovigilancia; tableros de conmutación automática; transpondedores; aparatos de procesamiento de datos digitales; aparatos de mando a distancia para abrir y cerrar puertas; alarmas electrónicas para puertas; cerraduras de puerta digitales; timbres de puerta eléctricos; cerraduras de huellas dactilares para puertas; cerraduras electromagnéticas; cerraduras electrónicas; candados



electrónicos; aparatos de vigilancia por vídeo. En clase 19 internacional: puertas giratorias no metálicas; puertas de patio de vinilo; puertas correderas de vinilo; puertas de madera; marcos de puerta no metálicos; entrepaños de puerta no metálicos; puertas no metálicas; unidades de puertas, no metálicas; puertas de corredera no metálicas; puertas batientes no metálicas; torniquetes automáticos, que no sean de metal; puertas enrollables no metálicas; puertas de cristal; dinteles no metálicos; puertas cortafuegos no metálicas; armaduras de puerta no metálicas; puertas de garaje no metálicas; conductos de madera para la construcción; materiales de construcción no metálicos; balaustradas no metálicas; toldos [estructuras de construcción] que no sean de metal ni de tela; cercas no metálicas. En clase 35 internacional: servicios de venta minorista y mayorista de dispositivos de control de acceso; administración de empresas; trabajos de oficina; gestión de negocios comerciales; gestión de datos; servicios de venta minorista y mayorista de dispositivos de seguridad, protección y señalización, incluidas alarmas y equipos de advertencia; servicios informatizados de tiendas minoristas y de venta mayorista en línea; servicios de venta minorista y mayorista; publicidad en línea; servicios de tiendas de venta minorista en línea; consultoría sobre la organización y dirección de negocios; servicios de publicidad; tasación de empresas; desarrollo de estrategias comerciales; servicios de planificación estratégica comercial; estudios de viabilidad comercial; investigación empresarial; servicios de información comercial para empresas; información y consultas sobre negocios; consultoría sobre gestión de negocios y organización empresarial; compilación de información empresarial; compilación de estadísticas de negocios comerciales; organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y



publicitarios; organización y coordinación de eventos de marketing; organización y dirección de eventos comerciales; servicios de consultoría empresarial para el suministro de sistemas de gestión de calidad. En clase 37 internacional: servicios de instalación; instalación de mecanismos de cierre de puertas; instalación de mecanismos de apertura y cierre de puertas; instalación, mantenimiento y reparación de hardware para sistemas de procesamiento electrónico de datos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de control electrónico; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de procesamiento electrónico de datos; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de supervisión; servicios de instalación y mantenimiento; servicios de instalación, mantenimiento y reparación; reparación de cerraduras; instalación, cambio, sustitución y reparación de cerraduras; suministro de información sobre montaje o reparación de cerraduras; montaje o reparación de cerraduras, y suministro de información conexa.

Por medio de la resolución dictada a las 07:59:24 horas del 26 de mayo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. El Registro omite valorar un elemento determinante: la existencia de una carta de consentimiento emitida por el titular del registro marcario anterior, mediante la cual se autoriza de manera expresa e inequívoca el uso y registro de la marca “AIDO dormakaba Group”. Esta



manifestación de voluntad acredita de manera inequívoca que el titular de las marcas previamente registradas reconoce la coexistencia y autoriza expresamente el uso y registro de la marca “AIDO dormakaba Group” en Costa Rica. De esta forma, se elimina cualquier supuesto riesgo de confusión, al existir un consentimiento válido y explícito entre las partes interesadas.

2. Las marcas en cuestión pertenecen al mismo grupo empresarial, circunstancia plenamente acreditada en las pruebas aportadas. No existe un verdadero conflicto de derechos entre partes distintas, sino una unidad corporativa que justifica la coexistencia y el uso conjunto de los signos dentro de la misma estructura empresarial.

3. Diversas oficinas de propiedad industrial, como la EUIPO, la USPTO y la OMPI, reconocen la validez del consentimiento expreso como medio legítimo para permitir la coexistencia de marcas similares, siempre que el consentimiento sea claro e informado. De igual manera en Costa Rica, el Registro Nacional ha aceptado en múltiples precedentes la coexistencia consentida de signos distintivos cuando no existe riesgo real de confusión y las partes involucradas pertenecen al mismo grupo empresarial.

4. Gráficamente, las marcas son totalmente distintas en cuanto al color, las letras, las palabras que lo conforman e incluso en la parte gráfica que cada una tiene representada. Desde el punto de vista fonético, el elemento principal de la marca solicitada es el término “AIDO”, que se diferencia claramente a nivel fonético y auditivo de la pronunciación con la marca registrada, que no cuenta con este término.



5. Aunque existe alguna relación en términos de productos básicos entre los signos, como cerraduras y sistemas de control de puertas, la diferenciación tecnológica, la especialización en sectores industriales y la diversificación en los servicios y productos de la marca solicitada aseguran que no haya confusión ni en el mercado ni para el consumidor final.

Solicitó que se acepten los argumentos expuestos y se continúe con el procedimiento de registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos a nombre de titular: DORMA+KABA INTERNATIONAL HOLDING AG:



1. Marca de fábrica y servicios registro 260576, inscrita desde el 16 de Marzo de 2017, vigente hasta el 16 de Marzo de 2027, para proteger y distinguir en clase 6 internacional: materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas fuertes metálicas y depósitos metálicos, en particular cajas fuertes y cajas de seguridad; herrajes para la construcción; productos metálicos no comprendidos en otras clases; cerraduras (que no sean eléctricas), incluidas cerraduras para vehículos y cierres de seguridad para vehículos, llaves, incluidas llaves de vehículos y anillas para llaves, todos los productos



anteriormente mencionados siendo metálicos; puertas, portones y conjuntos de cerco y puerta metálicos, incluidas puertas correderas, puertas giratorias, puertas plegables y puertas de carrusel; torniquetes [molinetes] metálicos; dispositivos para abrir y cerrar puertas (no eléctricos); topes metálicos para puertas; herrajes metálicos para puertas, incluyendo pernios para puertas, picaportes, cerraduras y contrachapas, juegos de picaporte; herrajes metálicos para puertas de vidrio y cristales; accesorios metálicos para instalaciones completas de vidrio, en particular cerraduras y cajas de cerradura, placas de cerradura, manijas, pomos para puertas, barras de sujeción, soportes atornillados, herrajes de apriete, herrajes de unión, herrajes de protección; herrajes para ventanas y herrajes para muebles de metal; paneles metálicos, en particular paneles móviles así como paneles con elementos individuales fijos y que pueden cambiar de lugar, paneles corredizos horizontales, mamparas y paneles plegables. En clase 7 internacional: máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); embragues y dispositivos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instalaciones de transporte; cintas transportadoras; máquinas expendedoras; dispositivos para abrir y cerrar puertas (eléctricos, hidráulicos y/o neumáticos); motores hidráulicos, neumáticos y eléctricos; bombas hidráulicas; elevadores; bombas y motores de aire comprimido; motores, cajas de cambios y dispositivos de mando para mover puertas, portones e instalaciones de transporte; accesorios para motores, cajas de cambios y dispositivos de mando para



mover puertas, portones e instalaciones de transporte, a saber, varillas, palancas de accionamiento, guías de deslizamiento, placas de montaje, placas de cobertura, de los comprendidos en la clase 7. En clase 9 internacional: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVDs y otros soportes de grabación digitales así como otros soportes de datos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo de procesamiento de datos y ordenadores; periféricos informáticos y accesorios informáticos; software informático; extintores; sistemas de identificación, incluyendo dispositivos de control de acceso así como aparatos y dispositivos para la identificación de personas, en concreto lectores (procesamiento de datos), unidades centrales (para el procesamiento de datos) y aparatos registradores del tiempo; aparatos, instalaciones y equipos de control de seguridad; sistemas de video vigilancia, incluyendo instalaciones de vigilancia por vídeo que consisten en cámaras de video que transmiten de forma inalámbrica o por cable imágenes a pantallas de control, emisores y receptores para la transmisión de datos; aparatos, instalaciones y equipos para el control de acceso, en particular equipos de seguridad, de



cierre y de control de acceso así como sistemas de control de acceso accionados de forma eléctrica, electrónica, óptica y acústica, formados por cerraduras y software para el manejo de las cerraduras, para cajeros automáticos; aparatos eléctricos de regulación y control para puertas, portones y paneles; equipos electrónicos de conmutación, mando, vigilancia y control para cerraduras, ventanas y puertas; cerraduras eléctricas; cerraduras eléctricas para vehículos; tarjetas de identificación electrónicas y magnéticas, incluyendo tarjetas codificadas, tarjetas de identificación codificadas y tarjetas de identificación magnéticas; conmutadores; semiconductores; transpondedores; interfonos; tableros de distribución (electricidad); cajas de distribución (electricidad); instrumentos de alarma; detectores de humo. En clase 12 internacional: componentes de vehículos; dispositivos antirrobo y alarmas antirrobo para vehículos. En clase 19 internacional: materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; construcciones transportables no metálicas; puertas no metálicas, incluidas puertas correderas, puertas giratorias; puertas plegables y puertas de carrusel; paneles no metálicos. En clase 20 internacional: guarniciones no metálicas para puertas. En clase 35 internacional: publicidad; gestión de empresas; administración de negocios; trabajos de oficina; desarrollo de conceptos publicitarios y de mercadotecnia; organización y realización de actividades publicitarias; consultoría en organización y dirección de negocios; servicios de venta minorista y mayorista, en particular en relación a puertas, portones, productos para



abrir, cerrar y proteger puertas así como en relación a la identificación, el registro de tiempo y la autorización de acceso a personas. En clase 37 internacional: servicios de construcción; servicios de reparación y de instalación; servicios de instalación, puesta en servicio, mantenimiento y reparación de puertas, portones, ventanas y sistemas de separación de salas; servicios de instalación, puesta en servicio, mantenimiento y reparación de sistemas de detección de incendios y de sistemas de alarma antirrobo; servicios de instalación, puesta en servicio, mantenimiento y reparación de sistemas de registro de tiempo y de instalaciones de control de acceso. En clase 40 internacional: servicios de copia de llaves, servicios de elaboración de duplicado de llaves. En clase 42 internacional: realización de estudios de proyectos técnicos, en particular en el ámbito de las instalaciones de seguridad, los dispositivos de cierre y las instalaciones de control de acceso; elaboración de conceptos sobre la seguridad y el cierre; planificación técnica de aparatos e instalaciones de control, de instalaciones de control de acceso, de supervisión de tiempo y de supervisión de acceso así como de equipos de diagnóstico; programación de circuitos microelectrónicos para llaves y otros soportes de datos; programación de sistemas de seguridad para terceros; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; diseño y desarrollo de software en el ámbito de las instalaciones y equipos de seguridad, de cierre y de control de acceso; diseño y desarrollo de software informático para el control de máquinas, terminales y aparatos de control de acceso y de supervisión de tiempo; diseño y desarrollo de



microordenadores, conmutadores de alta frecuencia, aparatos optoelectrónicos y sistemas de suministro energético. En clase 45 internacional; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; consultoría en materia de seguridad relacionada con instalaciones de seguridad, dispositivos de cierre e instalaciones de control de acceso (certificación visible a folios 5 y 6 del legajo digital de apelación).

dorma+kaba

2. Marca de fábrica y comercio registro 254179, inscrita desde el 10 de agosto de 2016, vigente hasta el 10 de agosto de 2026, para proteger y distinguir en clase 6 internacional; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas fuertes metálicas y depósitos metálicos, en particular cajas fuertes y cajas de seguridad; herrajes para la construcción; productos metálicos no comprendidos en otras clases; cerraduras (que no sean eléctricas), incluidas cerraduras para vehículos y cierres de seguridad para vehículos, llaves, incluidas llaves de vehículos y anillas para llaves, todos los productos anteriormente mencionados siendo metálicos; puertas, portones y conjuntos de cerco y puerta metálicos, incluidas puertas correderas, puertas giratorias, puertas plegables y puertas de carrusel; torniquetes [molinetes] metálicos; dispositivos para abrir y cerrar puertas (no eléctricos); topes metálicos para puertas; herrajes metálicos para puertas, incluyendo pernios para



puertas, picaportes, cerraduras y contrachapas, juegos de picaporte; herrajes metálicos para puertas de vidrio y cristales; accesorios metálicos para instalaciones completas de vidrio, en particular cerraduras y cajas de cerradura, placas de cerradura, manijas, pomos para puertas, barras de sujeción, soportes atornillados, herrajes de apriete, herrajes de unión, herrajes de protección; herrajes para ventanas y herrajes para muebles de metal; paneles metálicos, en particular paneles móviles así como paneles con elementos individuales fijos y que pueden cambiar de lugar, paneles corredizos horizontales, mamparas y paneles plegables. En clase 7 internacional: máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); embragues y dispositivos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instalaciones de transporte; cintas transportadoras; máquinas expendedoras; dispositivos para abrir y cerrar puertas (eléctricos, hidráulicos y/o neumáticos); motores hidráulicos, neumáticos y eléctricos; bombas hidráulicas; elevadores; bombas y motores de aire comprimido; motores, cajas de cambios y dispositivos de mando para mover puertas, portones e instalaciones de transporte; accesorios para motores, cajas de cambios y dispositivos de mando para mover puertas, portones e instalaciones de transporte, a saber, varillas, palancas de accionamiento, guías de deslizamiento, placas de montaje, placas de cobertura, de los comprendidos en la clase 7. En clase 9 internacional: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control



(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVDs y otros soportes de grabación digitales así como otros soportes de datos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo de procesamiento de datos y ordenadores; periféricos informáticos y accesorios informáticos; software informático; extintores; sistemas de identificación, incluyendo dispositivos de control de acceso así como aparatos y dispositivos para la identificación de personas, en concreto lectores (procesamiento de datos), unidades centrales (para el procesamiento de datos) y aparatos registradores del tiempo; aparatos, instalaciones y equipos de control de seguridad; sistemas de video vigilancia, incluyendo instalaciones de vigilancia por vídeo que consisten en cámaras de video que transmiten de forma inalámbrica o por cable imágenes a pantallas de control, emisores y receptores para la transmisión de datos; aparatos, instalaciones y equipos para el control de acceso, en particular equipos de seguridad, de cierre y de control de acceso así como sistemas de control de acceso accionados de forma eléctrica, electrónica, óptica y acústica, formados por cerraduras y software para el manejo de las cerraduras, para cajeros automáticos; aparatos eléctricos de regulación y control para puertas, portones y paneles; equipos electrónicos de conmutación, mando, vigilancia y control para cerraduras,



ventanas y puertas; cerraduras eléctricas; cerraduras eléctricas para vehículos; tarjetas de identificación electrónicas y magnéticas, incluyendo tarjetas codificadas, tarjetas de identificación codificadas y tarjetas de identificación magnéticas; conmutadores; semiconductores; transpondedores; interfonos; tableros de distribución (electricidad); cajas de distribución (electricidad); instrumentos de alarma; detectores de humo. En clase 12 internacional: componentes de vehículos; dispositivos antirrobo y alarmas antirrobo para vehículos. En clase 19 internacional: materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; construcciones transportables no metálicas; puertas no metálicas, incluidas puertas correderas, puertas giratorias; puertas plegables y puertas de carrusel; paneles no metálicos. En clase 20 internacional: guarniciones no metálicas para puertas. En clase 35 internacional: publicidad; gestión de empresas; administración de negocios; trabajos de oficina; desarrollo de conceptos publicitarios y de mercadotecnia; organización y realización de actividades publicitarias; consultoría en organización y dirección de negocios; servicios de venta minorista y mayorista, en particular en relación a puertas, portones, productos para abrir, cerrar y proteger puertas así como en relación a la identificación, el registro de tiempo y la autorización de acceso a personas. En clase 37 internacional: servicios de construcción; servicios de reparación y de instalación; servicios de instalación, puesta en servicio, mantenimiento y reparación de puertas, portones, ventanas y sistemas de separación de salas; servicios de instalación,



puesta en servicio, mantenimiento y reparación de sistemas de detección de incendios y de sistemas de alarma antirrobo; servicios de instalación, puesta en servicio, mantenimiento y reparación de sistemas de registro de tiempo y de instalaciones de control de acceso. En clase 40 internacional: servicios de copia de llaves, servicios de elaboración de duplicado de llaves. En clase 42 internacional: realización de estudios de proyectos técnicos, en particular en el ámbito de las instalaciones de seguridad, los dispositivos de cierre y las instalaciones de control de acceso; elaboración de conceptos sobre la seguridad y el cierre; planificación técnica de aparatos e instalaciones de control, de instalaciones de control de acceso, de supervisión de tiempo y de supervisión de acceso así como de equipos de diagnóstico; programación de circuitos micro electrónicos para llaves y otros soportes de datos; programación de sistemas de seguridad para terceros; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; diseño y desarrollo de software en el ámbito de las instalaciones y equipos de seguridad, de cierre y de control de acceso; diseño y desarrollo de software informático para el control de máquinas, terminales y aparatos de control de acceso y de supervisión de tiempo; diseño y desarrollo de microordenadores, conmutadores de alta frecuencia, aparatos opto electrónicos y sistemas de suministro energético. En clase 45 internacional: servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; consultoría en materia de seguridad relacionada con instalaciones de seguridad, dispositivos de cierre e instalaciones de control de acceso (certificación visible a folios 7 y 8 del legajo digital de




apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no tiene por acreditado, con la relevancia necesaria para la resolución del presente asunto, que la compañía solicitante y la empresa DORMA+KABA INTERNATIONAL HOLDING AG, titular de los signos inscritos, formen parte de un mismo grupo de interés económico.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Examinado el acto administrativo emitido en primera instancia, este Tribunal constata que no se presentan vicios en sus elementos esenciales que conlleven nulidad, invalidez o indefensión que ameriten su saneamiento.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde a este Tribunal determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al marco jurídico vigente,



así como establecer si el signo solicitado  reúne las condiciones necesarias para acceder a la protección registral conforme a la normativa marcaría aplicable.

Para tal efecto, resulta necesario verificar si el signo pretendido cumple con las exigencias legales y con los principios que informan el derecho marcario. En este sentido, procede citar el artículo 2 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), disposición que define la marca en los siguientes términos:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles



de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Por su parte, el numeral 3 de la ley de cita, precisa cuales son los signos que pueden constituir una marca:

Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

[...]

Para determinar si un signo contiene aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.



En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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, 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se pretende evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, o bien, que aquel incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o que se genere una asociación indebida en cuanto al origen empresarial de tales productos o servicios.



Sobre este particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, ha señalado lo siguiente:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Para el presente análisis, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

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.
- 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;
- 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...

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta



con los signos inscritos, para esto este Tribunal procede a analizar las marcas en su conjunto y conforme a los principios que rigen el derecho marcario.

<u>Marca solicitada</u>	<u>Marcas registradas</u>	
 Clases: 6, 7, 9, 19, 35 y 37 (ver detalle en el considerando primero de esta resolución).	 Clases: 6, 7, 9, 12, 19, 20, 35, 37, 40, 42 y 45 (ver detalle en el considerando segundo de esta resolución).	

A nivel gráfico se observa que los signos solicitados son de naturaleza mixta. Un signo mixto es aquel “...constituido tanto por figuras, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos, como también por letras, palabras y/o números” (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, INAPI, sección “Marcas según su tipo- Tipo de marca: Mixta”, <https://www.inapi.cl/marcas/marcas-segun-su-tipo/tipo-de-marca>).

Del análisis comparativo se advierte que los signos registrados se encuentran contenidos en la marca propuesta. La presencia del término “AIDO” en el signo solicitado, no aporta carácter distintivo, ni tampoco neutraliza la coincidencia visual al estar incluido en el conjunto marcario el término “dormakaba”. Por su parte, la palabra “Group” añadida en la marca solicitada, es de carácter descriptivo y no introduce un cambio visual determinante, por lo que es evidente



para esta instancia que existe una semejanza gráfica relevante entre los signos enfrentados.

En el aspecto fonético, al contener el término “dormakaba” genera una sonoridad semejante. Aunque el signo solicitado contiene elementos adicionales como “AIDO” y “Group”, estos no eliminan la similitud sonora. Esta semejanza fonética relevante, contribuye a que se genere riesgo de confusión y asociación empresarial indebida.

En el cotejo ideológico, se determina que los vocablos “AIDO” y “dormakaba”, no evocan algún concepto o significado, y al ser el término “Group” de carácter descriptivo no concede distintividad.

Después de realizar el cotejo, se determina la existencia de un alto grado de semejanza entre los signos enfrentados, por lo que resulta indispensable efectuar el análisis del principio de especialidad, máxime tratándose de marcas que presentan una similitud relevante, como ocurre en el presente caso.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado que este:

...la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato, Manuel. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (1ª Ed.). Madrid: Civitas, p. 293.)



Al analizar los productos y servicios que se busca proteger y distinguir mediante los signos en conflicto, este Tribunal determina que existe una coincidencia directa en relación con las clases pretendidas 6, 7, 9, 19, 35 y 37 de la nomenclatura internacional.

Se pretende la protección de productos y servicios estrechamente relacionados, que presentan una conexidad competitiva relevante, en tanto no solo coinciden en su clasificación internacional con los que protegen los signos inscritos, sino que además guardan una vinculación funcional y comercial, lo cual intensifica el riesgo de confusión y asociación empresarial indebida.

En consecuencia, el signo solicitado no solo resulta semejante a las marcas previamente registradas a nivel gráfico y fonético, sino que además pretende operar en el mismo sector económico y comercial, lo cual impide su coexistencia registral.

El apelante sostiene que el Registro omitió valorar la carta de consentimiento emitida por el titular de las marcas registradas, mediante la cual se autoriza el registro del signo solicitado y que este consentimiento elimina cualquier riesgo de confusión, alegato que no acoge este Tribunal. Si bien las partes pueden manifestar su voluntad respecto al uso o coexistencia marcaria, esa autorización no es suficiente, ni exceptúa el deber de la Administración de realizar el examen de registro del signo, atendiendo al posible riesgo de confusión en el consumidor y asociación empresarial.

En el presente caso, la carta de consentimiento no elimina el hecho que el signo solicitado contiene de manera íntegra las marcas



inscritas, ni desvirtúa la coincidencia existente en los productos y servicios que se busca proteger y distinguir.

Por otro lado, el recurrente no logró acreditar de forma inequívoca el vínculo entre las empresas. No se aportó prueba idónea, suficiente y concluyente que permita tener por acreditada la existencia de un mismo grupo de interés económico entre el solicitante y el titular de las marcas registradas. Nótese que no es clara la relación entre las empresas DORMAKABA INTERNATIONAL HOLDING GmbH (dueña del 90% del capital social de la solicitante) y DORMAKABA INTERNATIONAL HOLDING AG (nueva titular de las marcas); además, el cambio de nombre de la titular de los signos inscritos no consta en los asientos de las marcas inscritas.

La publicidad registral cumple una función esencial en materia marcaria, pues permite determinar con certeza quién ostenta la titularidad de los derechos inscritos, por ello no puede pretenderse que, dentro del procedimiento de inscripción de una nueva marca, se tenga por acreditada una relación empresarial compleja con base en afirmaciones generales y documentación insuficiente.

La falta de prueba fehaciente sobre el vínculo alegado mantiene vigente el análisis establecido en la legislación marcaria vigente.

El apelante invoca que diversas oficinas internacionales reconocen la validez del consentimiento para permitir la coexistencia de marcas similares, lo cual no resulta de recibo para este órgano de alzada. Los criterios aplicados en otras jurisdicciones no resultan vinculantes, en atención del principio de territorialidad. Asimismo, se reitera que en el



presente proceso no se logró acreditar que el solicitante y la empresa titular de los signos previamente inscritos formen parte de un mismo grupo de interés económico.

Por otro lado, no resulta de recibo el argumento del apelante, al indicar que las marcas tienen claras diferencias gráficas y fonéticas. Tal y como se desarrolló en el cotejo marcario, la inclusión íntegra del elemento distintivo “domakaba” dentro del signo propuesto genera semejanza relevante que no se ve neutralizada por la adición del término “AIDO”.

El consumidor al estar frente a una marca se guía por la impresión global que esta le genera, en la cual el elemento coincidente “domakaba” concentrará su atención.

Es criterio del solicitante que, aunque exista cierta relación entre los productos, la diferenciación tecnológica, la especialización en sectores industriales y la diversificación en los servicios y productos de la marca solicitada aseguran que no haya confusión. Este Tribunal no comparte dicho alegato, por cuanto la coincidencia en las clases, aunada a la relación funcional y comercial entre los productos y servicios, configura una conexidad competitiva suficiente para generar riesgo de confusión.

Las diferencias tecnológicas o de especialización no eliminan la posibilidad de que el consumidor les atribuya un mismo origen empresarial, especialmente cuando los signos presentan coincidencias relevantes.



De conformidad con lo expuesto y el cotejo realizado este Tribunal determina que, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por el apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la compañía **PT DORMAKABA ACCESS INDONESIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la compañía **PT DORMAKABA ACCESS INDONESIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:59:24 horas del 26 de mayo de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55