

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0405- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Marca “SEGA (DISEÑO)”

SEGA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-9876)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1124-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco setecientos tres, apoderada especial de la compañía **SEGA SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos dos segundos del cinco de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de octubre dos mil once, la licenciada Giselle Reuben Hatounian de calidades indicadas, en su condición de apoderada de la compañía **SEGA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca de servicios “**SEGA**” (**DISEÑO**) para proteger y distinguir en clase 42 internacional “*Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas veintiséis minutos dos segundos del cinco de marzo de dos mil doce dispuso “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que la apoderada especial de la compañía **SEGA SOCIEDAD ANÓNIMA** presenta recurso de apelación, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos dos segundos del cinco de marzo de dos mil doce

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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a favor de **KABUSHIKI KAISHA SEGA D/ B/ A SEGA CORPORATION** (Ver folios 54 y 57 del expediente administrativo venido en alzada)

- 1) **SEGA MASTER SYSTEM** bajo el registro número 176726 para proteger en clase 9 “Software para video juegos caseros, software de juegos para PC, software de juegos para máquinas de juegos de mano, programas de juegos para computadoras, programas de juegos para teléfonos móviles, programas de juegos descargables, cartuchos de videojuegos, discos, casetes, cartuchos, discos y casetes; cartuchos discos y casetes de



juegos para computadoras; máquinas de video juegos para utilizar con monitor o pantalla de visualización externa “

- 2) **SEGASATURN** bajo el registro número 100959 para proteger en clase 9 “Aparatos electrónicos, juegos adaptables para su uso en receptores de televisión; computadoras, accesorios periféricos del computador, aparatos para el procesamiento de imágenes e información; programas de computación; programas de juegos electrónicos; discos, cinta y cassettes, todos relacionados a la grabación de imágenes y / o información, sonido y/o video; máquinas de juegos; máquinas de juegos de video, máquinas de juego para el hogar y aparatos de diversión, todos para usarse en receptores de televisión, máquinas de juegos y aparatos de diversión, para utilizarse con monedas, tarjetas o ser operadas desde el mostrador; cartuchos para juegos electrónicos, discos y cassettes, aparatos para procesar la información e instrumentos para el manejo de centros de diversión, equipo de juegos de computación con piezas que contienen memoria, piezas con memoria para equipos de juegos de computación; juegos en disco compacto (CD-ROM), receptores de televisión; aparatos periféricos para usar juegos de video caseros, partes y accesorios para éstos productos”

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, fundamentado en que efectuada la comparación a nivel gráfico se determinó que el signo propuesto y las marcas inscritas, no tienen una diferencia sustancial que las distinga y los vuelva inconfundibles en el mercado, denotándose la ausencia del requisito de distintividad, y por otra parte fundamentado en que el término que el consumidor va a apreciar en forma inmediata es **SEGA**, con lo cual se podría provocar un riesgo de confusión a los consumidores en cuanto a la procedencia empresarial de los mismos,



al no poder identificar éstos el verdadero origen, por lo el signo solicitado y las marcas inscritas, no podrían coexistir pacíficamente en el mercado, al desenvolverse ambos en el mismo ámbito empresarial; además de que los productos protegidos y el giro comercial tienen una marcada similitud, una indudable proximidad y están notoriamente vinculados entre sí.

Por su parte la apoderada de la compañía **SEGA SOCIEDAD ANÓNIMA**, argumentó que entre el signo solicitado SEGA (DISEÑO) y las marcas inscritas “**SEGA MASTER SYSTEM**” “**SEGASATURN**” no existe riesgo de confusión, dado que el signo de su representada va a proteger en clase 42 servicios, mientras que las inscritas en clase 09 van a proteger el producto como tal, agrega que el giro comercial de las marcas inscritas con las de su representada es totalmente distinto, indicando que dichas marcas si pueden coexistir en el mercado.

CUARTO. CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**SEGA DISEÑO**” se advierte que es confundible con los signos inscritos “**SEGA MASTER SYSTEM**” y “**SEGASATURN**”. Analizados los signos en su conjunto este Tribunal avala lo resuelto por el a quo, toda vez que la primera denominación “**SEGA DISEÑO**”, presenta una similitud tanto fonética como gramática con las marcas inscritas. Nótese que ambos signos protegen productos en el caso del solicitado en clase 42 internacional “*Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software*” los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros



Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy similar, sea “**SEGA DISEÑO**” el solicitado y “**SEGA MASTER SYSTEM**” y “**SEGASATURN**” los inscritos, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy similares en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el signo solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo “**SEGA (DISEÑO)**” fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con las marcas inscritas “**SEGA MASTER SYSTEM**” y “**SEGASATURN**” propiedad de la empresa **KABUSHIKI KAISHA SEGA D/ B/ A SEGA CORPORATION**

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el signo pretendido y las marcas inscritas con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma ambos signos distintivos resultan muy similares, lo que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud de la parte denominativa de los signos enfrentados, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.



Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los productos a proteger por el signo solicitado están relacionadas con los servicios de las marcas inscritas. Adviértase, que en lo que interesa **las marcas inscritas** protegen entre otros, “*productos electrónicos, Software para video juegos caseros, software de juegos para PC, software de juegos para máquinas de juegos de mano, programas de juegos para computadoras, programas de juegos para teléfonos móviles,*” y **signo solicitado** pretende proteger y distinguir “*Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software*”. El hecho de que ambos listados por su orden protejan servicios y actividades relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado y vinculado entre sí como lo es el de la electrónica y la tecnología, abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro del signo presentado por la compañía **SEGA SOCIEDAD ANÓNIMA**, estableciendo como fundamento los artículos 2 y 8 inciso de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación con los signos inscritos “**SEGA MASTER SYSTEM**” y “**SEGASATURN**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irreregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el solicitado y las marcas inscritas.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de las marcas inscritas, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **SEGA SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos dos segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la cual en este acto debe confirmarse.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo

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

POR TANTO

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 Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **SEGA SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos dos segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la cual en este acto debe confirmarse, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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

Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.

.