

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0407- TRA-PI

Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “SEGA (DISEÑO)”

SEGA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-9877)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1125-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco 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 quince horas doce minutos diez 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 del Nombre Comercial “**SEGA**” para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a la prestación de toda clase de servicios y asesorías en asuntos electrónicos y sistemas computarizados, importación y compraventa de equipo y aparatos electrónicos y similares*”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas doce minutos diez 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 quince horas doce minutos diez 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 la Juez Ortiz Mora, 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 56 y 69 a 70 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, fundamentado en que la comparación a nivel gráfico se determinó que el nombre comercial propuesto y las marcas inscritas, no tienen una diferencia sustancial que 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 que el nombre comercial solicitado y las marcas inscritas, no podrían coexistir pacíficamente en el mercado, al desenvolverse ambos en el mismo ámbito empresarial; además los productos protegidos y el giro comercial del solicitado tienen una marcada similitud, una indudable proximidad y están vinculados entre sí.

Por su parte la apoderada de la compañía **SEGA SOCIEDAD ANÓNIMA**, argumentó que entre el nombre comercial solicitado SEGA (DISEÑO) y las marcas inscritas “**SEGA MASTER SYSTEM**” “**SEGASATURN**” no existe riesgo de confusión, dado que el nombre comercial de su representada va a proteger servicios y asesorías, relacionados con asuntos electrónicos y sistemas computarizados, importación y compraventa de equipo y aparatos electrónicos y similares, que es totalmente distinto a los productos protegidos por los registros de la clase 09, agrega que además el signo solicitado por su representada lo que va a proteger son servicios, mientras que las marcas inscritas en clase 09 lo que protegen es el producto como tal .

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**SEGA DISEÑO**” se advierte que es confundible con los signos inscritos “**SEGA MASTER SYSTEM**” y “**SEGASATURN**”. 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 la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irreregistrabilidad 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.



Analizados los signos en su conjunto este Tribunal avala lo resuelto por el a quo, toda vez que la primera denominación “**SEGA**”, presenta una similitud tanto fonética como gramática con las marcas inscritas. Nótese que los signos protegen productos, en el caso del solicitado, “*Un establecimiento comercial dedicado a la prestación de toda clase de servicios y asesorías en asuntos electrónicos y sistemas computarizados, importación y compraventa de equipo y aparatos electrónicos y similares*” y en el caso de los inscritos *software para video juegos, programas de juegos descargables, y aparatos electrónicos*, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, por lo que se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor, además de que se podría hacer incurrir en error al consumidor al creer que se trata del mismo núcleo empresarial. 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 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de un signo por derechos de terceros y en el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, por lo que le corresponde como fundamento para su denegatoria, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de cita.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto ambos se constituyen por el vocablo “**SEGA**”, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy similares en los campos gráfico y fonético.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal deniega la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la compañía **SEGA SOCIEDAD ANÓNIMA**, estableciendo como fundamento los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos lo que hace nugatoria la solicitud de

inscripción, por carecer de distintividad, con relación con las marcas inscritas “**SEGA MASTER SYSTEM**” y “**SEGASATURN**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues ésta 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 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 quince horas doce minutos diez 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 quince horas doce minutos diez 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.

.