



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0997-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “SOFT INTEL”

INSTALACIONES TELEFONICAS DE COSTA RICA S.A Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-4374)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 958-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Wendy Garita Ortiz, mayor, abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos siete cero sesenta y ocho, en su calidad de apoderada especial de la empresa **INSTALACIONES TELEFONICAS COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas un minuto veintisiete segundos del veintisiete de setiembre de dos mil once

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de mayo de dos mil diez, la Licenciada Wendy Garita Ortiz, en su calidad de apoderada especial de la empresa **INSTALACIONES TELEFONICAS COSTA RICA S.A**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“SOFT- INTEL”**, para proteger y distinguir en clase 42 de la nomenclatura internacional: *“Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software ”*



SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la sociedad **INTEL CORPORATION**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas un minuto veintisiete segundos del veintisiete de setiembre de dos mil once, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: :
“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor JORGE TRISTAN TRELLES, apoderado especial de INTEL CORPORATION, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “SOFT-INTEL”, presentado por la señora WENDY GARITA ORTIZ, en su condición de apoderada especial de INTALACIONES TELEFÓNICAS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, la cual se deniega...”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de octubre de 2011, la Licenciada Wendy Garita Ortiz en representación de la empresa **INTALACIONES TELEFÓNICAS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **INTEL CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**SOFT-INTEL**” en clase 42 de la Clasificación Internacional, la cual deniega, con fundamento en que desde el punto de vista gráfico el signo solicitado es tipo denominativo y en lo que respecta a los inscritos por el oponente son tanto denominativos como mixtos, compartiendo en ambos casos el elemento denominativo predominante siendo el término “**INTEL**” (término notorio), generando mayor confusión ya que a la hora de solicitar los servicios, el consumidor se refiere a estos por su parte denominativa, asimismo que desde el punto de vista fonético al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos y aunque los elementos denominativos pueden escribirse utilizando diferentes combinaciones de letras, sin embargo se pronuncian de forma muy similar o idéntica, como el caso analizado de “**INTEL**”, se pronuncia exactamente igual, por lo cual el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo, lo que provoca que los signos se escuchen de manera muy similar, siendo que la empresa **INTEL CORPORATION** tiene inscritos con anterioridad los signos marcarios **INTEL**, **INTEL STRATAFLASH**, **INTEL SPEEDSTEP**, **INTEL NESTSTRUCTURE**, **INTEL INSIDE**, **INTEL NETBRUST**, **INTEL XSCALE**, **INTEL NETMERGE**, **INTEL PATROCINANDO EL FUTURO**, **INTEL SPONSORS OF TOMORROW** en nombre comercial y clases 09, 10, 10, d14,16, 18, 21, 25, 28, 41, 42, y siendo que este le ampara un mejor derecho.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su exposición de agravios expresa que haciendo un examen cuidadoso de ambas marcas se puede determinar que no existe igualdad entre ambos signos, que la marca de su representada es un signo creado de una forma elaborada



y cuidadosa que contiene elementos propios del giro comercial de la empresa que los produce y que no existe riesgo alguno de confusión de los clientes en el mercado, porque si bien es cierto la actividad productiva de ambas empresas es muy similar el signo etiquetado y puntos de venta son muy distintos entre sí y no hay posibilidad de que se produzca competencia desleal.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas un minuto veintisiete segundos del veintisiete de setiembre de dos mil once, debe ser confirmada, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**SOFT- INTEL**”, resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con las marcas inscritas “**INTEL, INTEL STRATAFLASH, INTEL SPEEDSTEP, INTEL NESTSTRUCTURE, INTEL INSIDE, INTEL NETBRUST, INTEL XSCALE, INTEL NETMERGE, INTEL PATROCINANDO EL FUTURO, INTEL SPONSORS OF TOMORROW**”; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad la palabra “**INTEL**”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le haya agregado el término “**SOFT**”, el consumidor medio tiende a pensar que la marca solicitada forma parte de la misma familia de las marcas registradas, lo que puede llevar a confusión. Ello significa, que el elemento predominante que en este caso es “**INTEL**”, es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean



parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, ya que se pretende proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, tecnológicos”, Obsérvese que el signo solicitado pretende proteger y distinguir “*servicios científicos y tecnológicos, así como el desarrollo de ordenadores de software*, por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto al origen mediato de los productos o servicios que consume*” (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1 era edición, 2002, p.288)

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor puede ser el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: “*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...*”.

Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios 115 al 178) la empresa opositora tiene inscritas varias marcas en clases 09, 10, 10, d14,16, 18, 21, 25, 28, 41,



y una en clase 42 por lo que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que el consumidor medio podría asociar que las marcas que inicien o contengan el término “INTEL”, que fonéticamente son iguales, piense que tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador.

Así las cosas, el signo solicitado “SOFT- INTEL”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SOFT-INTEL”, sería consentir un perjuicio a la familia de las marcas inscritas cuyo titular es la empresa, INTEL CORPORATION y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J



de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Wendy Garita Ortiz, en su calidad de apoderada especial de la empresa **INTALACIONES TELEFÓNICAS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas un minuto veintisiete segundos del veintisiete de setiembre de dos mil once, la cual se confirma 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33