



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0297-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “LOGITEK (Diseño)”

Logitek Ignition Parts S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1609-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## ***VOTO N° 085-2008***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del dieciocho de febrero de dos mil ocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el señor **Alexander Arias Sánchez**, soltero, Técnico en Electrónica, vecino de Desamparados, San José, titular de la cédula de identidad número 1-633-684, en su calidad de Presidente y Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa **LOGITEK IGNITION PARTS SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-378251, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos del trece de agosto de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de marzo de 2005, el señor **Alexander Arias Sánchez**, en representación de la empresa **LOGITEK IGNITION PARTS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**LOGITEK (DISEÑO)**”, en **Clase 42** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir servicios científicos y tecnológicos, de análisis e investigación industrial; de diseño y desarrollo de ordenadores y software, y servicios jurídicos.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de agosto de 2005, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en



representación de la empresa **LOGITECH INC.**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando la similitud entre la marca propuesta y la marca “**LOGITECH**”, propiedad de su patrocinada.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con veinte minutos del trece de agosto de dos mil siete, en lo que interesa el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / (...) *se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **LOGITECH INC**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**LOGITEK**” (**DISEÑO**) en clase 42 internacional, presentada por **ALEXANDER ARIAS SÁNCHEZ**, la cual se **DENIEGA**. (...). **NOTIFÍQUESE**”.*

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de setiembre de 2007, el señor **Alexander Arias Sánchez**, en representación de la empresa **LOGITEK IGNITION PARTS S.A.**, interpuso recurso de apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 21 de enero de 2008, expresó agravios.

**V.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, este: Que en el Registro de la Propiedad

Industrial se encuentra inscrita la marca “**LOGITECH**”, bajo el registro número **110093**, como perteneciente a la empresa **LOGITECH INC.**, para distinguir y proteger en **Clase 09** del nomenclátor internacional, computadoras; programas para computadoras; y equipo periférico para computadoras (ver folio 67).

**SEGUNDO.** EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Concuera este Tribunal con el **a quo**, en que no se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO.** EN CUANTO AL FONDO. A-) **Delimitación del asunto a dilucidar.** El representante de la empresa **LOGITEK IGNITION PARTS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**LOGITEK (DISEÑO)**”, en **Clase 42** de la clasificación internacional, solicitud a la que se opuso el representante de la empresa **LOGITECH INC.**, por cuanto se encuentra inscrita a nombre de ésta la marca “**LOGITECH**”, con el registro número **110093**, distinguiendo y protegiendo productos afines a los servicios que serían distinguidos y protegidos por la marca solicitada, por lo que la similitud entre uno y otro signo implicaría un riesgo de confusión. Como en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial acogió la oposición y denegó la inscripción propuesta, el solicitante apeló, aduciendo, en términos generales, que no habría tal confusión debido al diseño que presenta la marca solicitada, y a que no debe prevalecer la exclusividad de las palabras contenidas en la inscrita. Por consiguiente, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, en este caso:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
LOGITECH	



... con el propósito de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

**B-) Cotejo marcario de las marcas contrapuestas.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar



una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. No obstante, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:



*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

... debe concluirse preliminarmente que las marcas bajo examen son, la inscrita, una marca **denominativa**, es decir, conformada tan sólo por una palabra, mientras que la solicitada es una marca **mixta**, en la medida en que junto con un elemento gráfico, también tienen uno denominativo, que conforme a la doctrina marcaria es el que debe prevalecer en el cotejo, porque *"...la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación..."* (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-ip-2001). Por consiguiente, en el caso de las marcas mixtas, el elemento preponderante es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente, la atención del consumidor (véase en igual sentido, para citar tan sólo algunos, los Votos N° 232-2005, 264-2005, 276-2005, 43-2006, 93-2006, 117-2006, 118-2006, 129-2006, 171-2006, 31-2007, 100-2007, 29-2008 y 49-2008, de este Tribunal).

Así, desde un punto de vista **gráfico**, se tiene que la marca inscrita, "**LOGITECH**", y la solicitada, "**LOGITEK (DISEÑO)**", son idénticas en cuanto a la escritura de las sílabas "**LO**"+"**GI**"+"**TE**\_", sólo diferenciándose en que la inscrita termina con la letra "**CH**" (o las consonantes "**C**" y "**H**", que para este caso vendrá a ser lo mismo), mientras que la solicitada con la consonante "**K**". Entonces, en un plano visual, descartando el dibujo de la solicitada por las razones dichas, las marcas acaban siendo similares.



Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian de manera similar, y más aún porque en la dicción común costarricense, como efecto de la influencia del idioma inglés, la consonante “CH” (o “C” y “H” juntas), se suele pronunciar al final de la palabra de que se trate, como si fuera una “C” o una “K”, porque en el habla cotidiano no se hace una efectiva distinción entre el sonido de una y otra letra. Entonces, si en definitiva los vocablos “LO+GI+TECH” y “LO+GI+TEK”, en términos fonéticos se pronuncian y escuchan prácticamente igual, corolario de ello es la evidente similitud fonética y auditiva de las marcas enfrentadas.

Finalmente, desde un punto de vista ideológico, si bien es cierto que ambas marcas carecen de un significado conceptual, y esto debido a que como tales no están admitidas por la Real Academia de la Española, lo cierto es que como con la marca inscrita se distinguen y protegen computadoras; programas para computadoras; y equipo periférico para computadoras, y con la marca solicitada se distinguirían y protegerían –entre otros– servicios científicos y tecnológicos, de análisis e investigación industrial, y de diseño y desarrollo de ordenadores y software, a este Tribunal le queda claro que en ambas marcas, el fonema “LOGI\_” evocaría, sin duda, al sustantivo *lógica* (del latín *logica*, y este del gr. *λογικ*), que según el Diccionario de la Lengua Española sería la “*Ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico*”, mientras que los fonemas “\_TECH” (en el caso de la marca inscrita) y “\_TEK” (en el caso de la marca solicitada) evocarían, desde luego, al sustantivo *tecnología* (del griego *τεχνολογια*, de *τεχνολογος*, de *τεχνη*, arte, y *λογος*, tratado), que según el citado diccionario, sería el “*Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico*”, ocurriendo que tanto el concepto de la *lógica*, como el de la *tecnología*, son en la actualidad parte esencial y cotidiana del ámbito de la *informática* (del francés *informatique*: *Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores*), que sería en el cual se utilizarían los signos contrapuestos. Por consiguiente, es palpable que entre una y otra marca habría una innegable identidad conceptual, lo que impide la posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad entre uno y otro signo.



Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de servicios vinculados de manera directa con productos que podrían estar identificados con la marca que se encuentra inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro **a quo** en denegar la solicitud de registro solicitada por el representante de la empresa **LOGITEK IGNITION PARTS S.A.**, de la marca “**LOGITEK (DISEÑO)**”, en **Clase 42** de la clasificación internacional, debiendo ser rechazados los agravios formulados, por resultar improcedentes.

**CUARTO.** **EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como de permitirse la inscripción de la marca de servicios “**LOGITEK (DISEÑO)**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, inciso **a)** de la Ley de Marcas por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica “**LOGITECH**” para productos afines a tales servicios, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos del trece de agosto de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

**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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos del trece de agosto de dos mil siete, la cual, en lo apelado, 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Derecho Exclusivo de la Marca**

**UP: Derecho de Exclusión de Terceros.**

**TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.**

**TNR: 00.42.40.**