



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0862-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo SOT**

**Servicios de Outsourcing Tecnológico SOT S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 11024-07)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 543-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas treinta minutos del dos de junio del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Oscar Andrés Emo Barboza, cédula de identidad número uno-cero ochocientos setenta y ocho-cero quinientos treinta y cuatro, representando a la empresa Servicios de Outsourcing Tecnológico SOT S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos treinta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:41:00 horas del 16 de octubre de 2008.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante el formulario presentado el 14 de agosto de 2007 al Registro de la Propiedad Industrial, el señor Eduardo Alberto Wheelock Bermúdez, representado a la empresa Servicios de Outsourcing Tecnológico SOT S.A., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **SOT**, en clase 9 de la nomenclatura internacional para distinguir programas de cómputo relacionados con el sector bancario y de pensiones.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 14:41:00



horas del 16 de octubre de 2008, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

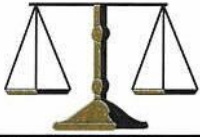
**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la presente resolución, que bajo el registro N° 114806 se encuentra inscrita la marca de fábrica **SET**, a nombre de la empresa Set Secure Electronic Transaction LLC, en clase 9 de la nomenclatura internacional, para distinguir programas de computadoras que facilitan la transmisión, autenticación, inscripción y protección de información de redes de trabajo de computadoras. (Ver folios 44 y 45).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción como marca del signo SOT al ser inadmisibles por el derecho de un tercero, por estar inscrita la marca SET, siendo que ambas distinguen productos idénticos, y que entre ellas existe



similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que no existe similitud ni a nivel gráfico, ni fonético ni ideológico, ni entre los productos a distinguir, alegando también la nulidad de la resolución por incongruente.

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la diferenciación 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 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. La confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras y/o gráficos comprendidos en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo. Si unido a lo anterior se encuentra identidad o semejanza entre los productos o servicios a distinguir, se da el riesgo de confusión que puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el registrador primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían esos consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten 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. 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. 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior, se procede con el cotejo de los signos enfrentados, debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
<b>SET</b>	<b>SOT</b>
Productos	Productos
Clase 9: programas de computadoras que facilitan la transmisión, autenticación, inscripción y protección de información de redes de trabajo de computadoras	Clase 9: programas de cómputo relacionados con el sector bancario y de pensiones

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Ha de iniciar este Tribunal refiriéndose a la nulidad que se plantea en conjunto con la apelación. Si bien se observa a folio 12 del expediente que hubo una modificación respecto de los productos que inicialmente se indicaron se iban a distinguir con el signo solicitado, siendo que



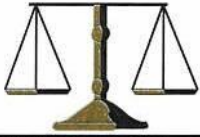
el **a quo** en su resolución final hizo referencia a la lista originalmente planteada, dicha actuación no resulta en indefensión para el apelante, puesto que el análisis se realizó respecto de los programas de cómputo, que subsisten en la modificación; por lo que en aplicación de lo establecido por los artículos 194 y 195 del Código Procesal Civil, normativa de aplicación supletoria a este procedimiento, lo correspondiente es rechazar la nulidad alegada, para continuar con el análisis por el fondo del asunto.

Iniciamos analizando los productos.

“El principio de la especialidad determina que 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, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293**).

Entendido el anterior comentario **a contrario sensu**, y respecto de los productos, tenemos que existe una relación genero-especie, siendo que los productos que distingue la marca inscrita son una especificación de la generalidad que se pretende distinguir con el signo solicitado, por lo que se puede válidamente afirmar que existe identidad entre ellos.

Entonces, analizando los signos en sí mismos, tenemos que ambos signos son del tipo denominativo, conformados únicamente por letras; gráficamente, los términos SET y SOT están formados por 3 letras, de las cuales comparten 2 letras que se encuentran en igual posición en ambas palabras, siendo diferenciadas tan solo por la letra central, así, se denota que las similitudes a nivel gráfico son mayores que las diferencias entre ambas palabras. A nivel fonético, el hecho de compartir la mayoría de las letras y que éstas estén colocadas en idéntica posición en ambas palabras, conlleva a una pronunciación muy similar, diferenciada únicamente



por el sonido que provoca la letra central en cada una, siendo que ambas letras centrales son vocales, se provoca una pronunciación similar, por lo que a este nivel también hay similitud.

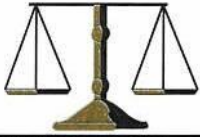
Por no tener las palabras confrontadas un significado concreto pierde interés el análisis ideológico.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, e identidad en cuanto a los productos, y permitir la inscripción de la marca de fábrica SOT quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Servicios de Outsourcing Tecnológico SOT S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:41:00 horas del 16 de octubre de 2008, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar la nulidad interpuesta y el recurso de apelación presentado por la empresa Servicios de Outsourcing Tecnológico SOT S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:41:00 horas del 16 de octubre de 2008, la que en este acto 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**