

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2007-0326-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “MARCOSOFT”**

**Marcosoft S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3343-06)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 107-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del cuatro de marzo de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Marco Antonio Paniagua Luna**, soltero, Analista de Sistemas, vecino de Tibás, San José, titular de la cédula de identidad número 2-412-816, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa **MARCOSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-312202, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con diecinueve minutos y veintitrés segundos del seis de agosto de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante formulario presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2006, el señor **Marco Antonio Paniagua Luna**, en representación de la empresa **MARCOSOFT S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**MARCOSOFT**”, en **Clases 9 y 42** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir programas de cómputo y servicio de desarrollo de software y equipo de cómputo diverso y sus componentes, incluyendo computadoras completas.

**II.-** Que mediante resolución dictada a las 11:53:27 horas del 29 de mayo de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existía

inscrita la marca “**MICROSOFT**”, en las mismas dos clases del nomenclátor internacional para las que fue propuesta la marca “**MARCOSOFT**”.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con diecinueve minutos y veintitrés segundos del seis de agosto de dos mil siete, en lo que interesa el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO: / (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de agosto de 2007, el señor **Marco Antonio Paniagua Luna**, en representación de la empresa **MARCOSOFT S.A.**, interpuso recurso de apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 29 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 alza, 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 “**MICROSOFT**”, bajo los registros número **71454** y **71455**, como perteneciente a la empresa **MICROSOFT CORP.**, para distinguir y proteger, respectivamente, productos de las **Clases 09 y 42** del nomenclátor internacional (ver hecho admitido a folio 17, y listado de antecedentes de marcas a folios 19 y 23).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte 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 **MARCOSOFT S.A.** solicitó la inscripción de la marca “**MARCOSOFT**”, en **Clases 9 y 42** de la clasificación internacional, que fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse inscrita a nombre de la empresa **MICROSOFT CORP.**, la marca “**MICROSOFT**” en las mismas dos clases del nomenclátor internacional para las que fue propuesta la marca de interés para el apelante. Como la base del rechazo de la inscripción fue, en esencia, que uno y otro signo marcarios estarían distinguiendo y protegiendo productos afines si no iguales, por lo que su similitud podría provocar –de acuerdo con el Registro– un riesgo de confusión para los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer la existencia de alguna identidad o similitud entre ellas, para determinar su eventual coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 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 visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, 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 lo que se trata, entonces, es de

que se impida la inscripción 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. En resumen, **cotejo marcario** se justifica 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>MARCA INSCRITA:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
<b>MICROSOFT</b>	<b>MARCOSOFT</b>

... resulta que desde un punto de vista **gráfico**, ambas son marcas denominativas, porque carecen de elementos pictóricos, consistiendo las dos en un único vocablo compuesto por un total de nueve letras para formar una palabra trisílaba, “**MI+CRO+SOFT**”, en el caso de la inscrita, y “**MAR-CO-SOFT**”, en el caso de la solicitada. Tales signos se diferencian, básicamente, por la primera de sus respectivas sílabas (“MI\_” y “MAR\_”); pero se asemejan por su consonante inicial (“M\_”) y por la vocal de su segunda sílaba (“\_O\_”); y son idénticas en la última de sus sílabas (la palabra “\_SOFT”). Entonces, en un plano visual, las marcas enfrentadas acaban siendo similares.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y el orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera similar, porque en la dicción común costarricense, como efecto de la influencia del idioma inglés, se suele enfatizar la palabra “SOFT” en cualquier vocablo que lo contenga, por lo que la expresión y la audición de esa palabra suele tener preponderancia frente a cualesquiera otras partículas de la palabra de que se trate, de lo que se infiere la similitud auditiva de las marcas enfrentadas.

Finalmente, desde un punto de vista *ideológico*, si bien es cierto que ambas marcas carecen por sí mismas de un significado conceptual concreto, y esto debido a que como tales no están admitidas por la Real Academia Española, lo cierto es que la marca inscrita hace referencia directa a una marca famosa del mundo de la informática, y más propiamente, del campo del *software*, que de acuerdo con la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, se define como un “*Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora*”, definición ésta que es ampliada en el Diccionario Panhispánico de Dudas de la citada Academia Española, cuando indica:

“*software*. Voz inglesa que se usa, en informática, con el sentido de ‘conjunto de programas, instrucciones y reglas para ejecutar ciertas tareas en una computadora u ordenador’. Puede sustituirse por expresiones españolas como *programas (informáticos)* o *aplicaciones (informáticas)*, o bien, en contextos muy especializados, por *sophorte lógico* (en oposición al *sophorte físico*; → *hardware*) (...)” (1ª edición, octubre de 2005).

Entonces, si la marca inscrita, “**MICROSOFT**”, evoca a esa región de la tecnología, la del *software*, es claro que la marca solicitada, “**MARCOSOFT**”, también evocaría a ese mismo nicho tecnológico, que a la postre sería en el cual se utilizarían los signos contrapuestos. Por consiguiente, es palpable que entre una y otra marca habría una innegable identidad conceptual.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, la mayoría de 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, la mayoría de este Tribunal concuerda con el Registro **a quo** en denegar la solicitud de registro

solicitada por el representante de la empresa **MARCOSOFT S.A.**, de la marca **“MARCOSOFT”**, en **Clases 9 y 42** de la clasificación internacional, debiendo ser rechazados los agravios formulados, por resultar improcedentes, incluyéndose el relacionado con el precedente del conflicto ventilado en el 2004 ante el *Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI* al que aludió el apelante, toda vez que en esa oportunidad lo que se dirimió fue un conflicto entre nombres de dominio, ámbito en el cual debe ser aplicado un bloque normativo distinto del que corresponde a conflictos marcarios como el que ahora se resuelve, que se rigen – desde luego – por principios y normas jurídicas diferentes, y sobre los que no hace falta ahondar.

**CUARTO.** **EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como de permitirse la inscripción de la marca de servicios **“MARCOSOFT”**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, inciso **a)** de la Ley de Marcas por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica **“MICROSOFT”** para productos afines a tales servicios, lo pertinente es, por mayoría, 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 diecinueve minutos y veintitrés segundos del seis de agosto de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.

**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.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría 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 diecinueve minutos y veintitrés segundos del seis de agosto de

dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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*

#### **VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

El Juez que suscribe salva el voto, porque considera que de previo a dictarse la resolución de fondo, y para que sea cumplido en un plazo de cinco días hábiles, debe solicitarse al Registro de la Propiedad Industrial certificación de la inscripción de las siguientes marcas: **“MICROSOFT (Diseño)”**, registro número **71453** y **“MICROSOFT”**, registros números **71454** y **104874**, las tres en **Clase 09** del nomenclátor internacional; y **“MICROSOFT”**, registro número **71455**, en **Clase 42** de esa clasificación, pertenecientes todas a la empresa **MICROSOFT CORP.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

## **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.**