



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0102-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de nombre comercial: “SIGNATURE SOUTH CONSULTING”**

**SIGNATURE SOUTH CONSULTING COSTA RICA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9491-2010)**

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

### ***VOTO N° 1261-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con cuarenta minutos del veinte de diciembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Luis Montes Solano, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-873-843, en su condición de apoderado especial de la empresa **SIGNATURE SOUTH CONSULTING COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-595167, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y ocho minutos, nueve segundos del diecisiete de enero de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de octubre de dos mil diez, el Licenciado Luis Montes Solano, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“SIGNATURE SOUTH CONSULTING”**, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de consultoría sobre facturación electrónica, gestión de negocios comerciales tecnológicos y venta de software de factura electrónica*”, en Clase 49 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las once horas, treinta y ocho minutos, nueve segundos del diecisiete de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Montes Solano, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “***SIGNATURE***” bajo el Registro No. 184041, a nombre de la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, desde el 16 de enero de 2009 y vigente hasta el 16 de enero de 2019, para proteger y distinguir “*Servicios financieros, servicios bancarios, servicios de pago de recibos, servicios de procesamiento electrónico y de transmisión de información de pago de recibos, servicios de proceso electrónico para el reclamo de seguros, servicios de tarjeta de crédito, servicios de tarjeta de débito, servicios de*



*cargos a tarjetas, servicio de tarjetas pre pagadas, servicio de crédito electrónico y transacciones de débito, servicios de transferencias electrónicas de fondos, servicios de tarjetas inteligentes y servicios electrónicos de efectivo, servicio de desembolsos de efectivo, servicios de reposición de efectivo por servicios prestados mediante tarjetas de crédito y por tarjetas de débito, servicios de transacciones electrónicas de efectivo, servicios de verificación de cheques, servicios de cambio de cheques, servicios de acceso a depósitos y cajeros automatizados, servicios de procesamiento de pagos, servicios de autenticación y verificación de transacciones y servicios de diseminación de información financiera y servicios de pagos electrónicos a través de una interconexión de computadoras”, en Clase 36 internacional, ver folios 75 y 76 del expediente.*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, concluye que en el signo solicitado “*Signature South Consulting*” el vocablo “SIGNATURE” es el término predominante y es éste el que quedará en la memoria del consumidor; por ello, y en virtud de su identidad con la marca inscrita resulta un signo inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto ambos protegen servicios y giros comerciales relacionados y vinculados entre sí, con lo cual se podría causar confusión en los consumidores. Que de su estudio integral se comprueba que hay similitud de identidad, a nivel gráfico, fonético e ideológico con la marca inscrita, lo que denota ausencia de la aptitud distintiva necesaria para ser un signo registrable, ya que, al estar inscrito un signo marcario similar podría afectarse el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos mediante signos marcarios distintivos, por lo que no es posible su coexistencia registral, dado que transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de

#### Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifiesta que el nombre comercial solicitado procura proteger servicios de facturación mediante un documento electrónico, mientras que la marca inscrita a favor de Visa International Service Association brinda servicios de créditos y financiamientos, sea pagos y movimientos meramente económicos. Agrega que *“...no existe la menor duda de que VISA y me (sic) representada sean competidores entre sí (...) podríamos decir que son complementarios y uno podría ser cliente del otro sin problema alguno...”*. Afirma que no existe similitud gráfica o fonética entre ambos signos, por cuanto el propuesto consta de tres palabras y el inscrito de una, que además significa en español “firma” y por ello no puede ser objeto de protección por parte del Registro, aunado a lo anterior el nombre comercial solicitado cuenta con un logotipo que identifica claramente la marca y el giro comercial de su titular.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** 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. 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



La normativa marcaria, y concretamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, 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 y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En relación con la normativa aplicable a los nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**Régimen aplicable.** *Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*”

Dicho lo anterior, es evidente que en el nombre comercial solicitado, el término preponderante



de su elemento denominativo “***SIGNATURE SOUTH CONSULTING***” es “***SIGNATURE***” y por ello es éste el que debe ser considerado al realizar el cotejo marcario, siendo que, en este caso dicho término es idéntico con la marca inscrita. Por otra parte, no obstante el signo propuesto es mixto, debe recordarse que el elemento denominativo es el utilizado por el consumidor al referirse al producto o servicio y solicitarlo así en el mercado, siendo éste el elemento esencial a considerar al confrontar el signo cuya protección se solicita y la marca inscrita, que goza ya de una protección exclusiva especial.

Asimismo, los servicios que brindaría el establecimiento a proteger son susceptibles de ser relacionados con los que distingue la marca inscrita, y ello provocaría que el consumidor medio haga esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial. Eso es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, “*El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)*”, y por ello, por disposición legal la Administración Registral está obligada a proteger a la marca inscrita, como sucede con las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias.

Considera este Tribunal que, el caso bajo análisis se enmarca dentro de los supuestos previstos en la normativa citada, dado lo cual, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, el nombre comercial propuesto carece de elementos diferenciadores suficientes que permitan su coexistencia con la marca inscrita. En consecuencia, concluye este Tribunal, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Montes Solano**, en representación de la empresa **Signature South Consulting Costa Rica, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once

horas, treinta y ocho minutos, nueve segundos, del diecisiete de enero de dos mil once, la que en este acto 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Luis Montes Solano**, en representación de la empresa **Signature South Consulting Costa Rica, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y ocho minutos, nueve segundos, del diecisiete de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**