



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0089-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

SISTEMAS Y APLICACIONES SAT S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-10823)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0121-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las dieciséis horas siete minutos del quince de octubre de dos mil
veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el
licenciado **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, portador de la
cedula de identidad número 4-0155-0803, en su condición de
apoderado especial de la empresa **SISTEMAS Y APLICACIONES SAT
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica: 3-
102-820184, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con
domicilio en San José, Santa Ana, Piedades, de la Iglesia Católica,
trescientos metros al este, casa esquinera a mano derecha, contra la
resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
11:37:19 horas del 26 de diciembre del 2023.



Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, presentó solicitud de inscripción



de la marca de fábrica y comercio **SECCApp**, para proteger y distinguir en clase 9: Software y aplicaciones informáticas de seguridad tecnológica colaborativa para web y descargables, que permiten reportar eventos, la comunicación con autoridades de seguridad pública y privada, gobiernos locales, empresas y vecinos, conectar servicios, noticias, y tener información en tiempo real.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:37:19 horas del 26 de diciembre del 2023, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, al encontrarse inscrito

el signo **SEKApps** que distingue productos de la clase 9.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, apeló y expuso como agravios:

1. El análisis en conjunto permite determinar diferencias entre los signos que les permite coexistir registralmente.
2. Desde el punto de vista gráfico la marca solicitada contiene un diseño especial de forma circular de color rojo, entrelazado por figuras ovaladas de colores azul y celeste, que permiten que a simple golpe de vista el consumidor pueda diferenciar que se



trata de marcas diferentes entre sí, las diferencias gramaticales entre las letras “K” y “CC”, y las diferencias gráficas encontradas junto con el diseño especial de los signos enfrentados, permiten que en su conjunto puedan ser percibidas como marcas diferentes, sin relación empresarial entre ellas.

3. Fonéticamente la marca registrada inicia con el sonido “SEK” y finaliza con el término “Apps”, en plural, y la marca solicitada con el sonido “SECC” y finaliza con el término “App” en singular, por lo que desde el plano fonético existe cierto grado de similitud, la cual al apreciarse en conjunto no es de un grado que impida la coexistencia registral.
4. Ideológicamente la marca registrada está compuesta del término SEK que hace alusión al nombre del titular COLEGIO INTERNACIONAL SEK-COSTA RICA S.A., y del término “Apps”, cuya traducción del idioma inglés al español significa “aplicaciones”. Por su parte, la marca solicitada SECCApp, es un término de fantasía, sin significado, por lo que no existe una similitud desde el punto de vista conceptual o ideológico que impida la coexistencia registral.
5. La marca solicitada protege un producto altamente especializado, por cuanto, se trata de un “software y aplicaciones informáticas de seguridad tecnológica colaborativa para web y descargables”, por lo que se trata de un producto cuya finalidad es su uso en la seguridad de los bienes y las personas, que permite reportar eventos, la comunicación con autoridades de seguridad pública y privada, gobiernos locales, empresas y vecinos, conectar servicios, noticias, y tener información en tiempo real.



6. Por lo que, en este caso, los consumidores de los productos tienen plenamente identificada la empresa de la cual quieren adquirir dichos productos, por lo que, en casos como el presente, la doctrina especializada señala que: "...Parece también claro que cuando los productos o servicios van dirigidos a un público especializado, cabe suponer que debido a su especialización el riesgo de confusión será menor aunque los signos enfrentados tengan una cierta semejanza.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **COLEGIO INTERNACIONAL SEK-COSTA RICA S.A.**, la marca:

1. **SEKApps** registro 283626, inscrita el 25/10/2019, vigente hasta el 25/10/2029, para distinguir en clase 9:aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores.

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. b). Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca ...anterior.

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

SIGNO SOLICITADO





Clase 09: Software y aplicaciones informáticas de seguridad tecnológica colaborativa para web y descargables, que permiten reportar eventos, la comunicación con autoridades de seguridad pública y privada, gobiernos locales, empresas y vecinos, conectar servicios, noticias, y tener información en tiempo real.

MARCA REGISTRADA



Clase 09: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, **software**, extintores

En el presente caso es claro que la parte denominativa del signo registrado  (SEKApps) presenta más semejanzas que



diferencias con la denominación del signo solicitado (SECCApp).

En lo que respecta a la identidad gráfica se presentan diferencias minúsculas como la grafía especial de las letras de la marca



registrada y el elemento figurativo que las acompaña

 vs , que en este tipo de marcas mixtas pasa a un segundo plano ya que el consumidor busca los productos por el nombre.

Esa identidad en la parte denominativa de los signos provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, aumentando con esto el riesgo de confusión.

Esas leves diferencias pueden indicar que el signo no es idéntico, pero si similar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, que en su texto respectivamente indican: “Si el signo es idéntico o similar a una marca...registrada”, “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... registrada”

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente el término **SEKApps** con **SECCApp**, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos como software, en su mente recordara el término **SECCApp** y lo relacionara con **SEKApps**.

Además, de las similitudes señaladas, el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e): “...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...”, y en este caso es claro que los signos distinguen los mismos productos como los software y otros



relacionados y complementarios como los aparatos que sirven como hardware.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión



indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el signo

SEKApps

, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada



, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SISTEMAS Y APPLICACIONES SAT S.R.L**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:37:19 horas del 26 de diciembre del 2023, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por el licenciado **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SISTEMAS Y APPLICACIONES SAT S.R.L**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:37:19 horas del 26 de diciembre del 2023, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da



por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33