



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0036-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

**SAUMA
ROSSI**

SAUMA ROSSI S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6763

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0395-2025


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y ocho minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María José Ortega Tellería, cédula de identidad 2-0690-0053, vecina de Alajuela, en su condición de apoderada especial de la empresa SAUMA ROSSI S.R.L., entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-833559, domiciliada en San José, Montes de Oca, San Pedro, contiguo al Centro Cultural Costarricense Norteamericano, edificio Treinta y Siete Dent, apartamento número trescientos cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:43:00 horas del 1 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de junio de 2024, la abogada María José Ortega Tellería, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios  , para proteger y distinguir en **clase 45:** servicios jurídicos, servicios de consultoría y asesoría legal.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 11:43:00 horas del 1 de noviembre de 2024, denegó la inscripción

de la marca solicitada  , por derechos de tercero, al presentar similitud gráfica y fonética con el signo registrado



, además por la relación existente entre servicios, lo cual podría ocasionar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa gestionante, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Del análisis en conjunto de los signos, se determina que la marca propuesta está compuesta por dos palabras que se componen por diez letras, por el contrario el signo registrado se compone de dos vocablos, que se encuentran conformados por trece letras; en consecuencia, los distintivos marcarios difieren en trece de sus letras,



lo que evidencia que a nivel gráfico son disímiles, además la marca solicitada se acompaña del término **ROSSI** que le agrega suficiente distintividad, y a su vez, es el indicador del origen empresarial de los servicios, lo que provoca una fácil distinción de los distintivos marcarios.

2. El análisis realizado a la marca propuesta en la resolución recurrida se hizo en forma separada, únicamente se consideró una porción de su parte denominativa y se dejó de lado tanto su diseño como el vocablo **ROSSI** que son elementos esenciales; de ahí que, el análisis correcto del signo pretendido debió ser realizado en su integridad, tomando en cuenta esos elementos que refuerzan la distintividad que posee la marca, y al obviar esos componentes, le ocasionan perjuicio a su representada.

3. A nivel gráfico los vocablos que conforman los signos, sus diseños, colores y representación gráfica, estos elementos les añaden distintividad y provocan que se diferencien de manera simple, evitando confusión en el consumidor.

4. Desde el punto de vista fonético el signo solicitado se compone por los términos **SAUMA ROSSI**, que al ser pronunciados en su conjunto producen una diferenciación fonética muy notable con relación a la marca **SAUMA ABOGADOS**; en consecuencia, la pronunciación de los signos como su expresión sonora, impacta de manera distinta en el consumidor, no existiendo posibilidad que estos se confundan.

5. En el campo ideológico el Registro también obvió el término **ROSSI**, siendo que en el presente caso las palabras **SAUMA ROSSI**, evocan



tanto la firma como el origen específico de los servicios de su representada, al conformarse de los dos apellidos del socio fundador de la firma, que es usual para servicios jurídicos y además ha sido convalidado por el Tribunal Registral Administrativo en el voto 0050-2020, dictado a las 10:17 horas del 14 de abril de 2020, asimismo esta referencia brinda al consumidor el poder distinguir el origen de los servicios, a pesar de que los distintivos marcarios en su conformación comparten una parte de sus elementos denominativos.

6. Por todos los motivos expresados, la marca solicitada vista en su conjunto se compone por dos palabras **SAUMA** y **ROSSI**, además el estilo particular que presentan sus letras, los colores y elementos, le permiten distinguirse del signo inscrito, que presenta una estilización en sus letras, colores y elementos disímiles; por tales motivos el signo propuesto puede acceder a su protección registral.

Como sustento de sus alegatos adicionó la resolución 77-2006 de las 9:30 minutos del día 16 de marzo del año 2006, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo.

Finalmente, solicitó se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución recurrida para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca pretendida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de SAUMA ABOGADOS S.R.L., la marca



de servicios , registro 321335, desde el 19 de enero de 2024, vigente hasta el 19 de enero de 2034, para proteger en clase 45: servicios jurídicos, se pretende proteger la asesoría a personas y empresas en temas legales, comerciales, industriales, de marcas y otros (folios 62 y 63 del expediente de origen).

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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y b), de interés para este caso particular, que establecen:

- 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos. A estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo anterior, se procede a cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.



Signo solicitado	Marca registrada
	
Clase 45	
Servicios jurídicos, servicios de consultoría y asesoría legal.	Servicios jurídicos, se pretende proteger la asesoría a personas y empresas en temas legales, comerciales, industriales, de marcas y otros.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la apelación, se determina que desde el punto de vista gráfico, el signo requerido es mixto, conformado en su lado inicial izquierdo por el diseño de dos líneas en posición vertical de color verde, seguida por las palabras **SAUMA** y **ROSSI**, escritas en una grafía sencilla, en letras mayúsculas de color negro. Por otro lado, la marca registrada es mixta, compuesta al lado izquierdo por una delineación que asemeja la letra “S” de color gris y finaliza con un punto de color amarillo, seguida de los términos **SAUMA** y **ABOGADOS**, escritos con una grafía sencilla en letras mayúsculas de color gris, además esos vocablos se encuentran separados por una línea vertical amarilla.

De ahí que, aun cuando las marcas en disputa presentan en su conformación una serie de elementos denominativos como gráficos (diseño, tipografía y colores), es de importancia enfatizar que la comparación en conjunto que realiza el consumidor de los signos, y por el elevado número que percibe diariamente de estos, hace que no



conservar de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino una impresión general; en consecuencia, por la concordancia gramatical que presentan los distintivos marcarios dentro de su conformación en relación con la palabra **SAUMA**, este será el elemento de mayor percepción por el consumidor, lo cual puede ocasionar en este riesgo de confusión o asociación empresarial, y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protegen productos, servicios o giros comerciales exactos, equivalentes o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

A nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, la vocalización de los signos provoca que su pronunciación englobe una fonética análoga, por lo cual no se presenta una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor, para que pueda distinguir la marca solicitada de la registrada, lo que viene a reafirmar el riesgo de confusión o asociación empresarial.

En el contexto ideológico, el término **SAUMA**, se trata de un apellido

que consta en la marca solicitada  y en la que registrada



, lo cual podría hacer pensar al usuario que requiere de los servicios jurídicos que tienen algún tipo de ligamen y por ende crear riesgo de asociación empresarial.

De lo expuesto previamente, se determina que la marca solicitada mantiene un alto grado de similitud con relación a la inscrita, por lo cual, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener



protección registral, dado que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente las puede confundir o relacionarlas al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo tales circunstancias su registro.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan a nivel gráfico y fonético, es necesario llevar a cabo el análisis de los servicios que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, dispone: “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”; por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y también, 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 de la Ley de marcas.

En el contexto de lo anterior, del listado de servicios se observa que el

signo solicitado **SAUMA ROSSI**, pretende proteger los siguientes servicios en clase 45: servicios jurídicos, servicios de consultoría y asesoría legal; y la marca inscrita protege en clase 45: servicios



jurídicos, se pretende proteger la asesoría a personas y empresas en temas legales, comerciales, industriales, de marcas y otros. De ahí que, determina este Tribunal que el objeto de protección de los distintivos marcarios es de idéntica naturaleza, relacionado en forma general con la prestación de servicios profesionales en el campo del derecho, por lo cual el consumidor podría verse afectado o confundido con relación a los servicios solicitados.

Por otra parte, respecto a lo señalado por la recurrente, que, del análisis en conjunto de los signos, sus elementos denominativos y gráficos que los conforman hacen que gráfica, fonética e ideológicamente se distingan entre ellos, descartando cualquier posible confusión en el consumidor, además gozan de distintividad para ser reconocidos por el consumidor, y por estos motivos el signo propuesto puede acceder a su protección registral. De lo antes indicado, considera este Tribunal que no lleva razón la recurrente, por cuanto del análisis en conjunto realizado líneas arriba a los signos en conflicto, claramente se determinó que existen más similitudes que diferencias entre estos, por lo cual la marca pretendida no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, que le permita coexistir registralmente con el signo inscrito.

Además, los servicios solicitados como los protegidos en clase 45 se encuentran completamente relacionados y existe una alta probabilidad que se genere un riesgo de confusión en el consumidor de otorgar el registro solicitado; y sin dejar de lado que también podría relacionar los servicios solicitados e inscritos a un mismo origen empresarial.



De igual forma, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia señalada por la apelante como sustento de sus alegatos, debemos indicar, que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de calificación realizadas en sede administrativa, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dado que cada petición presentada conlleva en primer plano un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, como en el caso que ahora nos ocupa, además de no lesionar tanto los derechos preferentes de otras compañías, como los derivados de los consumidores al cual compete proteger a la administración registral, ello en apego al artículo 1 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscrita la marca



, y de permitirse la inscripción del signo



pretendido **SAUMA ROSSI**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, siendo lo pertinente rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución recurrida, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María José Ortega Tellería, en su condición de apoderada especial de la empresa SAUMA ROSSI S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:43:00 horas del 1 de noviembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2025 03:20 PM

Karen Quesada Bermúdez



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Fecha y hora: 20/10/2025 01:51 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

GOBIERNO
DE COSTA RICA

28 de agosto de 2025

VOTO 0395-2025

Página 13 de 13

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Christian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2025 01:47 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/10/2025 02:17 PM

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33