

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. 2017-0575-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios (CISCO SPARK) (9, 38 y 42)

CISCO TECHNOLOGY INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-2078)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0213-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de marzo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, divorciado una vez, con cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderado especial de **CISCO TECHNOLOGY INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes de California, Estados Unidos, con domicilio en 170 West Tasman Drive, San José, California 95134, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:52 horas del 22 de agosto del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 9:34:32 horas del 7 de marzo del 2017, el licenciado Jorge Tristán Trelles, representante de **CISCO TECHNOLOGY INC.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **CISCO SPARK**, en las siguientes clases internacionales:

En **Clase 9** para proteger y distinguir: “Software de cómputo que permite a los usuarios comunicarse, colaborar y compartir pantallas, escritorios, datos, documentos electrónicos, video

y aplicaciones, todos de cómputo, a través de Internet; software que permite cargar, publicar, visualizar, etiquetar, editar, organizar y transmitir imágenes y obras audiovisuales; software para conferencias de audio y video, comunicaciones de voz y video, mensajería instantánea, servicios de comunicación VoIP (Protocolo de Voz a través de Internet), uso compartido de aplicaciones, uso compartido de escritorio de computadora, gestión de presencia, gestión de documentos, integración de aplicaciones; software de cómputo para programar y administrar calendarios, contactos, reuniones en línea; software de cómputo para telefonía; software de cómputo para procesamiento de llamadas para la transmisión de tráfico de audio, datos, video y voz; software y hardware de cómputo para enviar, almacenar, gestionar, integrar y acceder a mensajes de texto y voz por teléfono, correo electrónico. Buscapersonas, asistentes digitales personales y redes informáticas internas y globales; hardware y software de cómputo para interconectar, integrar, asegurar, gestionar, monitorear y operar sistemas de telefonía y videoconferencia; sistemas de video y audio conferencia que comprenden dispositivos de punto final [endpoint], puertos de alimentación y Ethernet, teléfonos cámaras, pantallas, iluminación, altavoces, micrófonos y proyectores, todos con IP [con Protocolo de Internet]; sistemas de video y audio conferencia que comprenden dispositivos de punto final [endpoint], puertos de alimentación y Ethernet, teléfonos, cámaras, Pantallas iluminación, altavoces, micrófonos y proyectores, todos con IP [con Protocolo de Internet]; incluyendo sillas y mesa de conferencia, todos vendidos como una unidad; auriculares: teléfonos IP [centrales telefónicas con Protocolo de Internet]; cámaras de video: monitores de video; excluyendo microprocesadores, unidades de procesamiento central. tableros de circuitos y circuitos integrados”

En **Clase 38** para proteger y distinguir: *“Suministro de servicios de comunicaciones electrónicas seguras en tiempo real a través de una red informática que permite a los usuarios buscar y localizar información y personas, comunicar, colaborar y compartir pantallas, escritorios, datos, documentos electrónicos, video y aplicaciones, todos de cómputo, a través de Internet; servicios de comunicación multimedia en tiempo real a través de un sitio web en Internet para ver, gestionar, editar y almacenar documentos; suministro de servicios de comunicación multimedia*

en tiempo real a través de un sitio web en Internet para la programación y gestión de calendarios, contactos, reuniones en línea, conferencias telefónicas y videoconferencias; servicios de mensajería instantánea; transmisión electrónica de datos y documentos multimedia a través de terminales de cómputo; servicios de videoconferencia: servicios de conferencias web; servicios de conferencias telefónicas; suministro de foros en línea para la transmisión de mensajes y datos entre usuarios de computadoras; software de cómputo descargable que permite a los usuarios participar en reuniones y clases basadas en la web, con acceso a datos, documentos, imágenes y aplicaciones de software a través de un navegador web; mensajería de voz electrónica, a saber, grabación y posterior transmisión de mensajes de voz; servicios de telefonía por Internet; servicios de telecomunicaciones, a saber, suministro de conexiones de telecomunicación a una red informática global y servicios de portales de telecomunicación relacionados; servicios en línea, a saber, suministro de información a través de redes informáticas locales y globales en el campo de las telecomunicaciones y la telefonía; software que facilita las comunicaciones de video y voz entre las partes; servicios de audio conferencia; servicios de comunicación por correo electrónico y Voz sobre Protocolo de Internet (VOIP); programas de radiodifusión a través de redes de cómputo; transmisión de voz, audio, imágenes visuales y datos por redes de telecomunicaciones, redes de comunicación inalámbrica, la Internet, redes de servicios de información y redes de datos; suministro de acceso y conexiones a Internet, redes de cómputo, bases de datos informáticas y aplicaciones; transmisión de audio, datos, video e imágenes en Internet; transmisión electrónica de mensajes; excluyendo microprocesadores, unidades de procesamiento central, tableros de circuitos y circuitos integrados”.

En **Clase 42** para proteger y distinguir: *Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software en los campos de conferencias basadas en la web, conferencias de audio, mensajería electrónica, colaboración de documentos, videoconferencia y procesamiento de voz y llamadas; proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con software de cómputo para cargar, grabar, publicar, ver, visualizar, editar, organizar, transmitir, compartir contenido de video, imágenes, audio, datos, presentaciones, documentos, voz y multimedia; suministro de uso temporal de software de*

cómputo en línea no descargable que permite cargar, publicar, mostrar, visualizar, editar y transmitir imágenes, video y obras audiovisuales; servicios de Software como un Servicio (SaaS por sus siglas en inglés) que ofrece software para facilita la interoperabilidad de múltiples aplicaciones de software; servicios de Software como un Servicio (SaaS) con software de cómputo que permite a los usuarios identificar; la disponibilidad de otros usuarios e integrar libros de direcciones y calendarios electrónicos; servicios de Software como un Servicio (SaaS) que ofrecen software para facilitar servicios de teleconferencia y videoconferencia multimedia. servicios de comunicación de mensajería instantánea, correo electrónico y voz sobre protocolo de Internet (VOIP); servicios de Software como un Servicio (SaaS) que ofrecen software para transmitir información, video, voz, audio y contenido a través de una red de información de cómputo global; servicios de Software como un Servicio (SaaS) con software que permite a los usuarios comunicarse, colaborar y compartir pantallas, escritorios, datos, documentos electrónicos, video y aplicaciones, todos de cómputo, a través de Internet; servicios de Software como un Servicio (SaaS) que ofrecen software para ver, gestionar, editar y almacenar documentos a través de redes informáticas; servicios de Software como un Servicio (SaaS) con software de para programar y administrar calendarios, contactos, reuniones en línea, conferencias telefónicas y videoconferencias; servicios de cómputo, a saber, creación de una comunidad en línea para que los usuarios participen en debates, obtengan retroalimentación de sus pares, formen comunidades virtuales, se involucren en redes sociales e intercambien documentos; suministro de asesoramiento técnico en relación con hardware de cómputo, software de cómputo, equipos de redes de cómputo, sistemas de telefonía, equipos de telecomunicaciones, telefonía IP. sistemas de telecomunicación, diseño de redes de cómputo, diseño de almacenamiento. seguridad de redes y comunicaciones de voz e inalámbricas; suministro de foros línea en los campos de tecnología, telecomunicaciones y comunicaciones; servicios de asistencia técnica para redes de cómputo y soluciones de videoconferencia y servicios de gestión de soluciones de redes de cómputo y videoconferencia, a saber, solución de problemas en la naturaleza de diagnóstico de problemas con sistemas de videoconferencia y software de redes de cómputo y monitoreo de sistemas de redes de cómputo para fines de soporte técnico; excluyendo microprocesadores, unidades de

procesamiento central, tableros de circuitos y circuitos integrados.”

SEGUNDO. Que mediante escrito de las 10:01:20 horas del 20 de abril del 2017 (v.f. 12), la representación de CISCO TECHNOLOGY, INC., solicitó eliminar de la clase 9 internacional lo siguiente: *“incluyendo sillas y mesa de conferencia, todos vendidos como una unidad”*, así como que debe leerse correctamente en clase 38 internacional lo siguiente: *“Servicios de acceso a un software que permite a los usuarios participar en reuniones y clases en la web; con acceso a datos, documentos, imágenes y aplicaciones de software a través de un navegador web”*, y *“Servicios de acceso a un software que facilita las comunicaciones de video y voz entre las partes; servicios de audioconferencia”*

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:55:52 horas del 22 de agosto del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

CUARTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:33:16 horas del 11 de setiembre del 2017 (v.f. 54), el licenciado Jorge Tristán Trelles, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, recurso que fuera admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca SPARC, bajo el Registro 109231, a nombre de SPARC INTERNATIONAL, vigente hasta el 21 de octubre del 2018, para proteger y distinguir en clase 9: “Equipos para programas de computación para el comercio y programas de computación”. (v.f. 8 expediente principal)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca CISCO SPARK dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con los signos registrados por cuanto es muy similar, busca proteger productos iguales, productos que van destinados al mismo tipo de consumidor. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarla e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente indica en su apelación y agravios, que

aunque las marcas comparten la protección de productos en clase 9, estas se refieren a dos giros distintos, con lo cual poseen un mercado meta distinto también. La solicitante indica que es una empresa dedicada a redes de cómputo donde el distintivo CISCO SPARK refiere a una herramienta de colaboración utilizada para reuniones, mensajería y llamadas; mientras que la empresa titular de la marca inscrita SPARC se enfoca en un conjunto abierto de especificaciones técnicas que cualquier persona o entidad puede licenciar y utilizar para desarrollar microprocesadores y otros dispositivos semiconductores basados en los estándares de la industria, tal cual lo ubican en su sitio de internet sparc.org., además destaca que la denominación es un acrónimo para la frase **Sc**abable **P**rocessor **A**rchitecture = SPARC, traducida a arquitectura de procesador escalable. Razón por la que no puede haber confusión al público consumidor además de que las empresas cuentan con un acuerdo comercial de coexistencia, donde son conocedoras del tipo de consumidor al que van dirigidos sus productos. En lo que respecta al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos son diferentes; el signo solicitado SPARK significa “destello”, y la inscrita SPARC no tiene significado más que el acrónimo ya indicado (Scabable Processor Architecture). Por ultimo solicita se revoque la resolución apelada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, por ello el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define como cualquier signo o combinación de éstos “...*que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase...*”

Asimismo, el artículo 3 de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren, y que resulten suficientemente distintivos, siempre que su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

Es decir, la distintividad marcaria es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Respecto de la registrabilidad de signos marcarios, el artículo 8 de la Ley de Marcas en sus incisos a) y b) establecen que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

En este mismo sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas, en su inciso c), se exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*” y en el inciso e) se indica que “... 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*”

Adicionalmente, resulta oportuno recordar el principio de especialidad marcario, en virtud del cual es posible la coexistencia de marcas similares cuando no exista posibilidad de confundir al consumidor. Respecto de este principio la doctrina ha señalado:

“... 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, p. 293.)

Bajo estas iniciales premisas, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>CISCO SPARK</i>	<i>SPARC</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de Servicios</i>	<i>de Fabrica</i>
<i>No.</i>	<i>-----</i>	<i>109231</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Nota: Debido a su amplitud, véase Resultando 1 y 2</i>	<i>Equipos para programas de computación para el comercio y programas de computación</i>
<i>Clase</i>	<i>9, 38, 42</i>	<i>9</i>
<i>Titular</i>	<i>CISCO TECHNOLOGY, INC.</i>	<i>SPARC INTERNATIONAL, INC.</i>

Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica y comercio solicitada e inscrita **CISCO SPARK** y **SPARC** respectivamente, ambos signos desde el punto de vista grafico son denominativos y no se diferencian, pues sus colores y tipografía son idénticas, nada especial y carentes de elementos figurativos, y no son capaces de distinguirse una con respecto de la otra, coinciden en 4 de las 5 letras que la conforman, en el mismo orden y disposición, salvo la palabra CISCO; siendo SPARK la palabra predominante, y se observa que la marca registrada está contenida en la solicitada; fonéticamente son idénticas, pues el sonido que transmite la letra K en la solicitada es el mismo que se difunde con la letra C de la inscrita. Al momento de vocalizarlas se desprende la similitud en la pronunciación y sonoridad, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial. Ideológicamente, el elemento preponderante del signo registrado no posee significado definido pues la palabra SPARC no existe en el idioma español ni tampoco tiene significado al inglés, y SPARK que traducido al español significa chispa (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/SPARK>); el apelante alega que existe

diferencia con el significado pues SPARK lo define como destello contra el termino Sparc (<http://dle.rae.es/>) que no posee significado más que el acrónimo para la frase **Sc**abable **P**rocessor **A**rchitecture, diferencias que no son significativas respecto de las similitudes fonética y gráfica de elemento preponderante *SPARK/SPARC*”.

CISCO S P A R K
S P A R C

Este cotejo realizado es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos y se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio (marca), empresa o establecimiento comercial (nombre comercial) y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido; viendo lo anterior, los signos se cotejan tal y como se solicitan y/o se inscriben, y no como se utilizan en el comercio, pues entre los alegatos del apelante, se comparan o cotejan signos que no son los solicitados ni inscritos en esta oposición en lo que respecta a los formatos mixtos y no denominativos, por eso este Tribunal no toma en cuenta para el presente proceso los signos mixtos



Ahora bien y con respecto de los productos y servicios que se pretenden proteger y distinguir, y no obstante lo alegado por el apelante, en cuanto a que las marcas comparten la protección de productos en clase 9 internacional, estas se refieren a dos giros distintos que posee de igual forma un mercado meta distinto, el consumidor de redes de cómputo como herramientas de colaboración utilizada para reuniones, mensajería y llamadas; así como el desarrollo de microprocesadores y otros dispositivos; siguen siendo dirigidas al mismo sector comercial y orientadas al mismo público consumidor de productos y servicios relacionados con programas, instrucciones y reglas informáticas, así como componentes físicos de los que está hecho el equipo, sea el software y el hardware; lo que, dadas las similitudes del cotejo de signos aumentan la posibilidad del riesgo de

confusión, ya que comparten canales de distribución, puntos de venta y consumidor medio y una confusión indirecta esto al no poder determinar el verdadero origen empresarial de dichos artículos.

Respecto de las cartas de consentimiento (v.f. 24 al 33 expediente principal) ya este Tribunal, en reiteradas resoluciones ha afirmado que el régimen marcario es un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcario deben tenerse en cuenta la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés. Por esta razón, el hecho de que dos empresas, en apariencia, hayan resuelto su problema y que la titular de las marcas inscritas considere que la marca pretendida por otro titular no le causa daño alguno y haya manifestado mediante una carta de consentimiento que es posible su coexistencia en el mercado, no evita el riesgo de confusión por asociación en el consumidor medio.

“...no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, (...), que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por disposición legal, escapa del operador jurídico. (...) (...) sobre este tópico, concluimos indicando que,

en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...” (Voto No. 410-2009 de las 15 horas del 20 de abril de 2009).

Debe recordársele al apelante lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos que en lo que interesa indica:

“Artículo 1º.-Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Es claro conforme al cotejo inicial que los servicios que protegería y distinguiría la marca solicitada están en el amplísimo campo de los servicios de la tecnología y al analizando los servicios amparados por la marca registrada, tratan de la misma naturaleza **“programas de computación”** Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados.

Es por ello que lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:55:52 horas del 22 de agosto del 2017, denegando totalmente la solicitud de la marca de servicios **CISCO SPARK**, toda vez que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión en detrimento de los servicios que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de **CISCO TECHNOLOGY INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:55:52 horas del 22 de agosto del 2017, 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora