

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0080-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios “INAP”

INTERNAP CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 9788-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO 0465-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa INTERNAP CORPORATION, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Onwe Ravinia Drive, Suite 1300, Atlanta, Georgia 30346 United States, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:44 horas del 21 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de octubre de 2016 por la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa INTERNAP CORPORATION, solicitó la inscripción de la marca de servicios “INAP” para las siguientes clases del nomenclátor internacional: clase 38: “*Proporcionar acceso de múltiples usuarios a una red mundial de*

información computarizada”, y en clase 42: “Almacenamiento electrónico de datos; respaldo de datos fuera del sitio; servicios informáticos, a saber, los servicios de proveedores de almacenamiento en la nube; almacenamiento de datos”.

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:25:44 horas del 21 de diciembre de 2016, resolvió: *“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda. Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa INTERNAP CORPORATION, interpuso para el 13 de enero de 2017 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 09:11:56 horas del 18 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”.*

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

➤ **Nombre Comercial**



registro **174765**, inscrito el 19 de mayo de 2008, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento dedicado a telecomunicaciones, hospedaje de datos y aplicaciones, servicios de data Center, Centro de interconexión de comunicaciones, colocación de servidores y computadoras, administración de redes, sistemas de información, seguridad informática, administración de infraestructura de redes y de datos. Ubicado en Tibás, Lorente, Oficentro Tecnológico Codisa”*, propiedad de la compañía NAP DE CENTROAMERICA S.A. **No se hace reserva de la palabra: Centroamérica** (v.f 6 del expediente principal)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “INAP”, en virtud de determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con el signo registrado dada su semejanza, siendo que busca proteger servicios relacionados y destinados al mismo tipo de consumidor. Lo anterior, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos con respecto a la inscrita, con lo cual se estaría no solo afectando el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. En consecuencia, transgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa INTERNAP CORPORATION, dentro de su escrito de

agravios manifestó que; a nivel gráfico el registro desmembrando determina que la similitud entre los signos existe únicamente en los términos “NAP”, que la inscrita también contiene la frase “de Centroamérica” que la diferencia. A nivel fonético a pesar de que comparten el sonido derivado de “NAP” la inscrita tiene el “de Centroamérica” que crea una diferencia. Los consumidores de este tipo de servicios tecnológicos son muy conocedores del tema. Agrega el apelante que ambas marcas coexisten actualmente. Que su mandante logro inscribir también, y sin problema la marca “INTERNAP” que también incluye “NAP”. Además, la empresa solicitante tiene una importancia global en el mundo de la informática y la tecnología, que el titular tiene renombre en la industria. No hay posibilidad de confusión con el término “de Centroamérica”, dado que la marca de la apelante es de Estados Unidos. Que se está reclamando un derecho de prioridad, de la solicitud número 87/178,732 de los Estados Unidos de América. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar la resolución venida en alzada y se continúe con el trámite de registro del signo “INAP” en clases 38 y 42 internacional, propuesto por su mandante.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE.

De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre estos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo

solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Corresponde en este sentido, al operador del Derecho al realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los interesados del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que se 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.

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.

Para el caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de servicios “INAP” para las clases 38 y 42 internacional, presentada por la empresa INTERNAP CORPORATION, contiene una evidente similitud con el nombre comercial inscrito “NAP DE CENTROAMERICA”

propiedad de NAP DE CENTROAMERICA S.A, que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual y auditivo, a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a nivel visual las marcas contrapuestas:

SIGNO SOLICITADO

“**INAP**”

(INTERNAP CORPORATION)

SIGNO INSCRITO

NAP
“ DE CENTROAMERICA ”

(NAP DE CENTROAMERICA S.A)

Tal y como se desprende ambos signos son denominativos, comparten una estructura gramatical relativamente similar, en este sentido, obsérvese que el registro inscrito “**NAP** DE CENTROAMERICA” con relación al signo propuesto “**INAP**”, nótese, que el denominativo propuesto se encuentra inmerso dentro del contenido del registro inscrito y la única diferencia evidente que existe entre ambas es que la solicitada tiene la sílaba inicial **I**, lo cual a nivel fonético no hace mayor diferenciación, dado que la sílaba indicada no es lo suficientemente fuerte para hacer el grado de diferenciación necesaria para que puedan convivir registralmente.

Respecto, de la frase “DE CENTROAMERICA” la misma no entra a ser analizada en virtud de que el registro inscrito no hace reserva de dicho contexto (v.f 6), aunado a que dicha frase corresponde a una expresión de connotación genérica de uso común, por ende, debe excluirse del cotejo marcario, tal y como de esa misma manera lo dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso b) de su Reglamento.

Así las cosas y como consecuencia de esa semejanza contenida entre ellas podría inducir a que el consumidor medio se encuentre en una eventual situación de error o confusión con respecto a las

marcas y los productos que se pretenden comercializar ante la falta de distintividad contenida en el signo propuesto.

Respecto a su connotación ideológica es importante señalar que ambos denominativos son expresiones de fantasía que no tiene un significado concreto u específico, por lo que se hace innecesario entrar a realizar un análisis con respecto a ello. Sin embargo, tal semejanza contenida en su estructura gramatical podría inducir a que el consumidor medio pueda relacionarlas por asociación mental, ya que proyectan una idea similar.

Ahora bien, 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 identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

En este sentido, queda claro que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta a folio 1 del expediente de marras, la empresa INTERNAP CORPORATION, solicita la protección de productos en clase 38: *“Proporcionar acceso de múltiples usuarios a una red mundial de información computarizada”*, y en clase 42: *“Almacenamiento electrónico de datos; respaldo de datos fuera del sitio; servicios informáticos, a saber, los servicios de proveedores de almacenamiento en la nube; almacenamiento de datos”*, al cotejarlo con los servicios que comercializa el nombre comercial inscrito, registro 174765 propiedad de NAP DE CENTROAMERICA S.A, que proteger: *“Un establecimiento dedicado a telecomunicaciones, hospedaje de datos y aplicaciones, servicios de data Center, Centro de interconexión de comunicaciones, colocación de servidores y computadoras, administración de redes, sistemas de información, seguridad informática, administración de infraestructura de redes*

y de datos. Ubicado en Tibás, Lorente, Oficentro Tecnológico Codisa”, tal y como se desprende de dicha información los servicios se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil sea, entre sistemas de información y protección de datos, y es por medio de ese análisis que el calificador realizar su estudio y determina que existe una relación entre ellos.

En consecuencia, al estar ambos signos marcarios dentro del mismo sector de los consumidores es que puede inducir a que se produzca error o confusión respecto del origen empresarial de los servicios que se pretenden comercializar, lo cual afectaría evidentemente los derechos conferidos al titular del registro inscrito, no siendo de esa manera posible su coexistencia registral.

Lo anterior, en apego al artículo 1 de la Ley de Marcas, que dice: “... *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 ...*”, en este sentido, la misma legislación marcaria provee de competencia a la Administración registral, en aras de salvaguardar los derechos que ostenta el titular de la marca como titular registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).

Agrega la empresa apelante, que su mandante logro inscribir sin ningún problema la marca “INTERNAP” que también incluye “NAP”, y que ambas marcas coexisten actualmente en el mercado. Al respecto, es de mérito indicar que en materia de marcas se debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad.

Sin embargo, el hecho de considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la

Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Asimismo, señala la empresa solicitante tiene una importancia global en el mundo de la informática y la tecnología, que el titular tiene un renombre en la industria. Respecto de ello, este Tribunal no entra a conocer de dicho extremo dado que no existen elementos en este sentido que acrediten dicho argumento. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Señala el apelante, que no hay posibilidad de confusión con el término “de Centroamérica”, dado que la marca de la apelante es de Estados Unidos. Y que se está reclamando un derecho de prioridad, de la solicitud número 87/178,732 de los Estados Unidos de América. Cabe indicar, que con independencia de que si el signo propuesto por su mandate se ha o no comercializado en el País, o en su defecto es originario o producido en el extranjero, no es una circunstancia que sea relevante para las resultas del presente caso, toda vez, que una vez ingresada la propuesta a la corriente registral esta debe superar el filtro de calificación y con ello cumplir con todos los requerimientos de ley que establecen los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, respecto de los derechos de prioridad que alega el apelante haber reclamados en sede registral, cabe advertir que dicho derecho solo procede conforme lo establece el artículo 5 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y no como por error se ha realizado mediante una solicitud presentada en los Estados Unidos. En razón de las consideraciones expuestas, se rechazan los extremos señalados por el apelante.

Finalmente, cabe acotar al recurrente que el cotejo marcario realizado por el calificador registral a los signos marcarios, parte tanto de la información contenida en la base de datos del Registro Nacional, como la que se pretende proteger y con base a ello se determina la procedencia o no de un registro, como la posible afectación a los derechos ya conferidos por la Administración

registral. Por lo que, al determinarse la posible afectación es que procede su denegatoria conforme de esa manera lo preceptúa el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento. Máxime que el registro inscrito data del 19 de mayo de 2008 y el solicitante reclama una prioridad del año 2016 (v. f 26 expediente). Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al registro que se encuentra inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “INAP” para las clases 38 y 42 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la compañía INTERNAP CORPORATION, confirmando de esa manera la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:44 horas del 21 de diciembre de 2016, en todos sus extremos.

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 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 interpuesto por el Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa INTERNAP CORPORATION, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:44 horas del 21 de diciembre de 2016, y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “INAP” para las clases 38 y 42 de la nomenclatura internacional de Niza. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora