



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0498-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SIERRA”

ANTALOS APPS LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-10593)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0070-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las doce horas del veinte de enero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la compañía **ANTALOS APPS LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Delaware y domiciliada en 1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, treinta y seis segundos del dieciséis de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el seis de diciembre del dos mil trece, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condición de gestor oficioso de la compañía **ANTALOS APPS LLC**, solicitó la inscripción del signo “**SIERRA**” para proteger y distinguir: “computadoras, dispositivos periféricos de cómputo, hardware de cómputo, máquinas de cómputo para juegos, computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, libretas



electrónicas, lectores de libros electrónicos, unidades portátiles electrónicas de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla externa o monitor, dispositivos electrónicos portátiles y software para los mismos, dispositivos portátiles capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales, unidades portátiles electrónicas para la recepción inalámbrica, almacenamiento y /o transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener rastreo de o administrar información personal , aparatos para la grabación y reproducción de sonido, dispositivos MP3 y otros dispositivos de reproducción de formato digital de audio, grabadoras digitales de audio, grabadoras y reproductoras digitales de video, grabadoras y reproductoras de audio cassettes, grabadoras y reproductoras de video cassettes, grabadoras y reproductoras de discos compactos, grabadoras y reproductoras de discos versátiles digitales, grabadoras y reproductoras de cintas digitales de audio, radios, radio transmisores y receptores, aparatos mezcladores de audio y video, amplificadores de audio, receptores de audio, decodificadores de audio, aparatos de audio para automóviles, audífonos, auriculares, bocinas de audio, micrófonos, componentes de audio y sus accesorios, módems, aparatos de comunicación para redes de cómputo, equipo e instrumentos electrónicos para comunicaciones, aparatos audiovisuales para la enseñanza, aparatos e instrumentos ópticos, aparatos e instrumentos de telecomunicación, dispositivos de sistemas de posicionamiento global (gps), teléfonos, dispositivos inalámbricos de comunicación para transmisión de voz, datos o imágenes, cables, aparatos para almacenamiento de datos, medios magnéticos para el almacenamiento de datos, chips, discos y cintas con contenidos pregrabados o para programas de cómputo para el almacenamiento y software, aparatos de fax, cámaras, baterías, televisores, receptores de televisión, monitores de televisión, decodificadores,, software de cómputo, juegos de computadora y juegos electrónicos, software para sistemas de posicionamiento global (GPS), software de cómputo para emplearse en las siguientes materias, viajes, turismo y planificación de viajes, navegación, planeación de rutas de viaje, geografía, destinos, transporte e información de tráfico, direcciones para manejar o para caminar , localización de mapas personalizado, atlas /guías) de calles, despliegue de mapas electrónicos, e información sobre destinos, software de cómputo para crear, autorizar,



distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes audio, video y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas, y juegos electrónicos, software de cómputo para uso de grabaciones, organización, transmisión, manipulación y revisión de textos, datos, archivos de audio, archivo de video y juegos electrónicos conectados a computadoras, televisores, decodificadores para televisores, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios electrónicos, teléfonos, y dispositivos electrónicos portátiles, software de cómputo que permite a los usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red global de comunicaciones y otras redes de computo electrónica y de comunicación, software de cómputo para identificar, localizar, agrupar, distribuir, y administrar datos y enlaces entre servidores de cómputo y usuarios conectados a redes globales de comunicación y otras computadoras, redes electrónicas y de comunicación, software de cómputo para ser usado con dispositivos digitales móviles y otros electrónicos de consumo, software para la edición electrónica, software para lectores de publicaciones electrónicas, software de cómputo para la administración de información personal, contenido, información y comentarios descargables pregrabados de audio y material audio visual, publicaciones electrónicas descargables, a saber, libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, diarios y otras publicaciones descargables, software para la administración de bases de datos, software para el reconocimiento de caracteres, software para el reconocimiento de voz, software para correo y mensajes electrónicos, software de cómputo para acceder, navegar y hacer búsquedas de bases de datos en línea, tableros de anuncios electrónicos, software para sincronización de datos, software para el desarrollo de aplicaciones, manuales electrónicos de usuario para ser leídos electrónicamente a través de una máquina de lectura o una computadora para ser vendidos y usados como una unidad con todos los productos antes mencionados, conectores, acopladores, alambres, cables, cargadores, bases, estaciones de bases, interfaces y adaptadores eléctricos y electrónicos para ser usadas con todos los productos antes mencionados, equipo de cómputo para ser usado con todos los productos antes mencionados, aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con todos los productos antes mencionados, aparatos



electrónicos con funciones interactivas para ser usados con todos los productos antes mencionados, accesorios, partes, adaptares y aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados, cubiertas, bolsas y estuches especialmente adaptados para contener todos los productos antes mencionados, instrumentos de investigación, aparatos para verificar la legitimidad de los sellos postales de correo, cajas registradoras, máquinas para aparatos activados con monedas, máquinas para dictado, máquinas de dobladillo, máquinas para ser usada en votaciones, aparatos para etiquetar electrónicamente productos, máquinas seleccionadoras de precios (scanners), aparatos e instrumentos de peso, medidores, tableros de anuncios electrónicos, aparatos e instrumentos de medición, aparatos e instrumentos ópticos, placas de silicón, circuitos integrados, pantallas fluorescentes, aparatos de control remoto, filamentos para la conducción de la luz (fibras ópticas), instalaciones electrónicas para el control remoto de operaciones industriales, aparatos para detener la iluminación, electrolizadores, extintores de fuego, aparatos radiológicos para uso industrial, aparatos y dispositivos de salvamento, silbatos de alarma, gafas de sol, dibujos animados, ovoscopios, silbatos para perros, imanes decorativos, rejas electrificadas, calcetines calentados eléctricamente”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las once horas, quince minutos, treinta y seis segundos del dieciséis de junio del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de junio del dos mil catorce, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de la compañía **ANTALOS APPS LLC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución supra citada, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y siete minutos, treinta y tres segundos del veintisiete de junio del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.



CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **AFENUR TRADING S.A.**, desde el 21 de noviembre del 2008, vigente hasta el 21 de noviembre del 2018, la marca de fábrica “**Siera**”, bajo el registro número **182542**, la cual protege y distingue: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad, aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soporte de registro magnéticos, discos para grabar, máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras, extintores”, en **clase 9** Internacional. (Ver folios 80 y 81).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**SIERRA**”, para proteger y distinguir: “computadoras, dispositivos periféricos de cómputo, hardware de cómputo, máquinas de



cómputo para juegos, computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, libretas electrónicas, lectores de libros electrónicos, unidades portátiles electrónicas de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla externa o monitor, dispositivos electrónicos portátiles y software para los mismos, dispositivos portátiles capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales, unidades portátiles electrónicas para la recepción inalámbrica, almacenamiento y /o transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener rastreo de o administrar información personal , aparatos para la grabación y reproducción de sonido, dispositivos MP3 y otros dispositivos de reproducción de formato digital de audio, grabadoras digitales de audio, grabadoras y reproductoras digitales de video, grabadoras y reproductoras de audio cassettes, grabadoras y reproductoras de video cassettes, grabadoras y reproductoras de discos compactos, grabadoras y reproductoras de discos versátiles digitales, grabadoras y reproductoras de cintas digitales de audio, radios, radio transmisores y receptores, aparatos mezcladores de audio y video, amplificadores de audio, receptores de audio, decodificadores de audio, aparatos de audio para automóviles, audífonos, auriculares, bocinas de audio, micrófonos, componentes de audio y sus accesorios, módems, aparatos de comunicación para redes de cómputo, equipo e instrumentos electrónicos para comunicaciones, aparatos audiovisuales para la enseñanza, aparatos e instrumentos ópticos, aparatos e instrumentos de telecomunicación, dispositivos de sistemas de posicionamiento global (gps), teléfonos, dispositivos inalámbricos de comunicación para transmisión de voz, datos o imágenes, cables, aparatos para almacenamiento de datos, medios magnéticos para el almacenamiento de datos, chips, discos y cintas con contenidos pregrabados o para programas de cómputo para el almacenamiento y software, aparatos de fax, cámaras, baterías, televisores, receptores de televisión, monitores de televisión, decodificadores,, software de cómputo, juegos de computadora y juegos electrónicos, software para sistemas de posicionamiento global (GPS), software de cómputo para emplearse en las siguientes materias, viajes, turismo y planificación de viajes, navegación, planeación de rutas de viaje, geografía, destinos, transporte e información de tráfico, direcciones para manejar o para caminar , localización de mapas



personalizado, atlas /guías) de calles, despliegue de mapas electrónicos, e información sobre destinos, software de cómputo para crear, autorizar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes audio, video y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas, y juegos electrónicos, software de cómputo para uso de grabaciones, organización, transmisión, manipulación y revisión de textos, datos, archivos de audio, archivo de video y juegos electrónicos conectados a computadoras, televisores, decodificadores para televisores, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios electrónicos, teléfonos, y dispositivos electrónicos portátiles, software de cómputo que permite a los usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red global de comunicaciones y otras redes de computo electrónica y de comunicación, software de cómputo para identificar, localizar, agrupar, distribuir, y administrar datos y enlaces entre servidores de cómputo y usuarios conectados a redes globales de comunicación y otras computadoras, redes electrónicas y de comunicación, software de cómputo para ser usado con dispositivos digitales móviles y otros electrónicos de consumo, software para la edición electrónica, software para lectores de publicaciones electrónicas, software de cómputo para la administración de información personal, contenido, información y comentarios descargables pregrabados de audio y material audio visual, publicaciones electrónicas descargables, a saber, libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, diarios y otras publicaciones descargables, software para la administración de bases de datos, software para el reconocimiento de caracteres, software para el reconocimiento de voz, software para correo y mensajes electrónicos, software de cómputo para acceder, navegar y hacer búsquedas de bases de datos en línea, tableros de anuncios electrónicos, software para sincronización de datos, software para el desarrollo de aplicaciones, manuales electrónicos de usuario para ser leídos electrónicamente a través de una máquina de lectura o una computadora para ser vendidos y usados como una unidad con todos los productos antes mencionados, conectores, acopladores, alambres, cables, cargadores, bases, estaciones de bases, interfaces y adaptadores eléctricos y electrónicos para ser usadas con todos los productos antes mencionados, equipo de



cómputo para ser usado con todos los productos antes mencionados, aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con todos los productos antes mencionados, aparatos electrónicos con funciones interactivas para ser usados con todos los productos antes mencionados, accesorios, partes, adaptares y aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados, cubiertas, bolsas y estuches especialmente adaptados para contener todos los productos antes mencionados, instrumentos de investigación, aparatos para verificar la legitimidad de los sellos postales de correo, cajas registradoras, máquinas para aparatos activados con monedas, máquinas para dictado, máquinas de dobladillo, máquinas para ser usada en votaciones, aparatos para etiquetar electrónicamente productos, máquinas seleccionadoras de precios (scanners), aparatos e instrumentos de peso, medidores, tableros de anuncios electrónicos, aparatos e instrumentos de medición, aparatos e instrumentos ópticos, placas de silicón, circuitos integrados, pantallas fluorescentes, aparatos de control remoto, filamentos para la conducción de la luz (fibras ópticas), instalaciones electrónicas para el control remoto de operaciones industriales, aparatos para detener la iluminación, electrolizadores, extintores de fuego, aparatos radiológicos para uso industrial, aparatos y dispositivos de salvamento, silbatos de alarma, gafas de sol, dibujos animados, ovoscopios, silbatos para perros, imanes decorativos, rejas electrificadas, calcetines calentados eléctricamente”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.

Existe en la publicidad registral según consta a folios 80 y 81, la marca de fábrica “**Siera**” inscrita bajo el registro número **182542**, propiedad de la empresa **AFENUR TRADING S.A.**, la cual protege y distingue “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad, aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soporte de registro magnéticos, discos para grabar, máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras, extintores”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de



la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por 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.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el representante de la empresa solicitante, plantea recurso de revocatoria y de apelación en subsidio sin indicar las razones de inconformidad. No obstante, en la audiencia de quince días conferida por esta Instancia de Alzada, mediante resolución de las nueve horas y treinta minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, en escrito presentado en fecha dieciséis de diciembre del dos mil catorce, señala que las marcas SIERRA y Siera, no entran en conflicto entre sí y pueden coexistir, debido a que del cotejo marcario se observa que no existe riesgo de confusión.

Argumenta que la marca inscrita y la de su representada no cuentan con semejanzas gráficas, en virtud que la de su representada consiste en la palabra SIERRA, mientras que la marca Siera cuenta con un diseño distintivo que la hace gráficamente disímil de la marca SIERRA. La letras en la marca registrada se presentan en una tipografía específica en color negro y la letra “S” está representada por una figura simétrica, lo cual le otorga la distintividad y originalidad necesaria que la diferencia de la marca de su representada.

Indica que fonéticamente ambas marcas son diferentes. Aunque comparten la raíz SIE, la terminación es distinta por lo que pronunciación será diferente.

Ideológicamente, ambas marcas son disímiles, ya que la marca registrada constituye un término de fantasía que no evoca una idea en concreto. El consumidor al enfrentarse a la misma no va a reconocer ningún significado en específico y por tanto asocia únicamente el nombre de la marca con los productos que protege.

Alega el principio de especialidad, indicando que si bien las marcas en cuestión protegen productos en la misma clase 09, los productos protegidos por cada marca son distintos. Por lo tanto, no puede haber confusión con respecto a los productos que ambas marcas protegen. La



marca de su representada protege productos relacionados con computadoras y dispositivos eléctricos de entretenimiento, mientras que la marca registrada protege aparatos de seguridad electrónica. Por lo que la coexistencia de las marcas es conforme a Derecho. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el registro de la marca SIERRA.

En virtud de lo indicado, compele a este Órgano de Alzada conocer del expediente sometido a estudio, siendo oportuno advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SIERRA**” en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones que se expondrán a continuación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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, que 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 los signos 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 inciso e), 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**, el 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 se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe tener en mente quiénes serían los consumidores 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 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. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**SIERRA**” presenta una evidente similitud con el signo inscrito “**SIERA**” que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual y auditivo.

En este sentido, a la luz de lo que establece el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos que entre las marcas contrapuestas “**SIERRA**” y



“SIERA”, gramaticalmente la única diferencia se encuentra constreñida en la letra “R” demás que contiene el signo solicitado, respecto de la letra “R” de la marca inscrita. Siendo que esa “R” demás no le proporciona a la denominación del signo propuesto el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente. Aunado a ello, al contener las denominaciones identidad dentro de su estructura **gráfica**, trae como consecuencia que su pronunciación sea relativamente similar entre ellas, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético**.

Respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que palabra “SIERRA” que contiene el signo solicitado, según el **Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, p. 2061**, significa “sierra. [...] 3. Herramienta para cortar madera u otros objetos duros, que generalmente consiste en una hoja de acero dentada sujeta a una empuñadora. [...] 2. Herramienta que consiste en una hoja de acero fuerte, larga y estrecha, con borde liso, sujeta a un bastidor; y que sirve para dividir piedras duras con el auxilio de arena y agua. [...] 4. Parte de una cordillera”, y el vocablo “Siera” de la marca inscrita, no tiene un significado expreso. De ahí que no se realiza el cotejo desde el punto de vista conceptual.

Por otra parte, para el caso bajo examen, tenemos que indicar que la marca que se **aspira inscribir “SIERRA”**, intenta proteger y distinguir, “computadoras, dispositivos periféricos de cómputo, hardware de cómputo, máquinas de cómputo para juegos, computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, libretas electrónicas, lectores de libros electrónicos, unidades portátiles electrónicas de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla externa o monitor, dispositivos electrónicos portátiles y software para los mismos, dispositivos portátiles capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales, unidades portátiles electrónicas para la recepción inalámbrica, almacenamiento y /o transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener rastreo de o administrar información personal , aparatos para



la grabación y reproducción de sonido, dispositivos MP3 y otros dispositivos de reproducción de formato digital de audio, grabadoras digitales de audio, grabadoras y reproductoras digitales de video, grabadoras y reproductoras de audio cassettes, grabadoras y reproductoras de video cassettes, grabadoras y reproductoras de discos compactos, grabadoras y reproductoras de discos versátiles digitales, grabadoras y reproductoras de cintas digitales de audio, radios, radio transmisores y receptores, aparatos mezcladores de audio y video, amplificadores de audio, receptores de audio, decodificadores de audio, aparatos de audio para automóviles, audífonos, auriculares, bocinas de audio, micrófonos, componentes de audio y sus accesorios, módems, aparatos de comunicación para redes de cómputo, equipo e instrumentos electrónicos para comunicaciones, aparatos audiovisuales para la enseñanza, aparatos e instrumentos ópticos, aparatos e instrumentos de telecomunicación, dispositivos de sistemas de posicionamiento global (gps), teléfonos, dispositivos inalámbricos de comunicación para transmisión de voz, datos o imágenes, cables, aparatos para almacenamiento de datos, medios magnéticos para el almacenamiento de datos, chips, discos y cintas con contenidos pregrabados o para programas de cómputo para el almacenamiento y software, aparatos de fax, cámaras, baterías, televisores, receptores de televisión, monitores de televisión, decodificadores,, software de cómputo, juegos de computadora y juegos electrónicos, software para sistemas de posicionamiento global (GPS), software de cómputo para emplearse en las siguientes materias, viajes, turismo y planificación de viajes, navegación, planeación de rutas de viaje, geografía, destinos, transporte e información de tráfico, direcciones para manejar o para caminar , localización de mapas personalizado, atlas /guías) de calles, despliegue de mapas electrónicos, e información sobre destinos, software de cómputo para crear, autorizar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes audio, video y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas, y juegos electrónicos, software de cómputo para uso de grabaciones, organización, transmisión, manipulación y revisión de textos, datos, archivos de audio, archivo de video y juegos electrónicos conectados a computadoras, televisores, decodificadores para televisores, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios electrónicos,



teléfonos, y dispositivos electrónicos portátiles, software de cómputo que permite a los usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red global de comunicaciones y otras redes de computo electrónica y de comunicación, software de cómputo para identificar, localizar, agrupar, distribuir, y administrar datos y enlaces entre servidores de cómputo y usuarios conectados a redes globales de comunicación y otras computadoras, redes electrónicas y de comunicación, software de cómputo para ser usado con dispositivos digitales móviles y otros electrónicos de consumo, software para la edición electrónica, software para lectores de publicaciones electrónicas, software de cómputo para la administración de información personal, contenido, información y comentarios descargables pregrabados de audio y material audio visual, publicaciones electrónicas descargables, a saber, libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, diarios y otras publicaciones descargables, software para la administración de bases de datos, software para el reconocimiento de caracteres, software para el reconocimiento de voz, software para correo y mensajes electrónicos, software de cómputo para acceder, navegar y hacer búsquedas de bases de datos en línea, tableros de anuncios electrónicos, software para sincronización de datos, software para el desarrollo de aplicaciones, manuales electrónicos de usuario para ser leídos electrónicamente a través de una máquina de lectura o una computadora para ser vendidos y usados como una unidad con todos los productos antes mencionados, conectores, acopladores, alambres, cables, cargadores, bases, estaciones de bases, interfaces y adaptadores eléctricos y electrónicos para ser usadas con todos los productos antes mencionados, equipo de cómputo para ser usado con todos los productos antes mencionados, aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con todos los productos antes mencionados, aparatos electrónicos con funciones interactivas para ser usados con todos los productos antes mencionados, accesorios, partes, adaptares y aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados, cubiertas, bolsas y estuches especialmente adaptados para contener todos los productos antes mencionados, instrumentos de investigación, aparatos para verificar la legitimidad de los sellos postales de correo, cajas registradoras, máquinas para aparatos activados con monedas, máquinas para dictado, máquinas de dobladillo, máquinas para ser usada en votaciones, aparatos para etiquetar



electrónicamente productos, máquinas seleccionadoras de precios (scanners), aparatos e instrumentos de peso, medidores, tableros de anuncios electrónicos, aparatos e instrumentos de medición, aparatos e instrumentos ópticos, placas de silicón, circuitos integrados, pantallas fluorescentes, aparatos de control remoto, filamentos para la conducción de la luz (fibras ópticas), instalaciones electrónicas para el control remoto de operaciones industriales, aparatos para detener la iluminación, electrolizadores, extintores de fuego, aparatos radiológicos para uso industrial, aparatos y dispositivos de salvamento, silbatos de alarma, gafas de sol, dibujos animados, ovoscopios, silbatos para perros, imanes decorativos, rejas electrificadas, calcetines calentados eléctricamente”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, y la **inscrita** ampara en la misma **clase 9**, “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad, aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soporte de registro magnéticos, discos para grabar, máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras, extintores”, por lo que los productos de uno y otro distintivo se relacionan entre sí, y son de una misma naturaleza, “**aparatos electrónicos**”, y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación evidentemente sería inevitable, lo que podría llevar a creer a los consumidores que a través del signo solicitado se da la comercialización de los productos que protege el inscrito bajo el registro número **182542**, por lo que resulta de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 inciso c) de su Reglamento.

Así las cosas, el distintivo marcario propuesto “**SIERRA**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, no puede ser registrable, ya que se encuentra inscrito el signo “**Siera**”, en la misma clase internacional, donde de acuerdo al cotejo efectuado, “**SIERRA**” y “**Siera**”, en conflicto presentan más semejanzas que diferencias, por lo que es aplicable también el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.



De lo señalado anteriormente, y en virtud que la representación de la empresa solicitante y a su vez apelante utiliza como derecho de defensa para obtener la inscripción del signo propuesto la aplicación del principio de especialidad. En este caso y conforme lo indicado líneas atrás, si aplicamos el principio mencionado en cuanto a los productos que se intentan proteger para el distintivo solicitado y los que ampara el signo inscrito, los mismos están relacionados, porque dentro del producto que busca resguardar la marca que se pretende inscribir están contemplados los productos protegidos por el signo inscrito, situación, que podría causar confusión en los consumidores por estar los productos identificados por marcas similares.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto a la marca inscrita “Siera”, propiedad de la empresa **AFENUR TRADING S.A.**, razón por la cual lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la compañía **ANTALOS APPS LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, treinta y seis segundos del dieciséis de junio del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SIERRA**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, se declara **SIN LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado especial de la compañía **ANTALOS APPS LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos, treinta y seis segundos del dieciséis de junio del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SIERRA**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**