

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0415-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “TIZEN”

THE LINUX FOUNDATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9632-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1035-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con veinticinco minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-849-717, en representación de la empresa **THE LINUX FOUNDATION**, organizada y existente bajo las leyes de Oregón, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos, catorce segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de setiembre de 2011, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“TIZEN”**, en **Clase 42** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Servicios de suministro de información en los ámbitos de diseño de software y desarrollo e instalación y mantenimiento del mismo, diseño y desarrollo de software, servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en éstos ámbitos, servicios de análisis e investigación*

industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, diecisiete minutos, catorce segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Corrales Azuola**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el mismo conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de interés para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas **“ThyssenKrupp”**, Registro No. **119635** y **“ThyssenKrupp (Diseño)”**, Registro No. **200159**, vigentes hasta el 12 de abril de 2020 y el 16 de abril de 2020 respectivamente, cuyo titular es Thyssen Krupp, AG., ambas en Clase 42 de la nomenclatura internacional, (ver folios 13 y 16).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, dado que, comparado con los inscritos, denominados “*ThyssenKrupp*”, se comprueba que existe similitud gráfica y fonética, que protegen servicios similares, relacionados y en la misma clase. Por lo tanto su coexistencia registral puede provocar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, en razón de lo cual violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que la marca solicitada, TIZEN está dirigida a los productos y servicios de desarrolladores de equipo para telecomunicaciones, tales como teléfonos, televisores, computadoras, smartphones y afines, los cuales corresponden a un consumidor especializado. En tanto que, THYSENKRUPP es una marca destinada a otro tipo de productos y servicios, destinados a un mercado muy distinto. Agrega que las marcas son distintas fonéticamente dado que, la propuesta se pronuncia tal como se escribe, es decir *tizen*, mientras que las inscritas *tai-sen-crup*, por cuanto esta última se encuentra en idioma inglés. Por lo anterior, no puede concluirse que hay un riesgo de confusión entre estas marcas a pesar de estar amparadas en la misma clase. En razón de dichas afirmaciones solicita se autorice continuar con el trámite de registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales,



porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que este artículo prohíbe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, con lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia.

A fin de determinar el conflicto, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de ambas marcas realizado el cual es claro que, en el caso que nos ocupa, las marcas en conflicto poseen una raíz similar **“TIZEN”** y **“THYSSEN”**, las cuales en idioma español se pronunciarían como *“tisen”*, no como afirma el recurrente, incluso la propuesta se encuentra contenida, casi en forma total, en las inscritas. De hecho, la única diferencia entre ellas es la partícula **“KRUPP”** de las registradas, siendo que ésta no constituye un elemento suficientemente diferenciador y de relevancia para evitar el riesgo de confusión desde el punto de vista fonético, así como riesgo de asociación ya que los servicios que se pretende proteger con la marca solicitada, se relacionan con los protegidos por las marcas inscritas, en razón de lo cual, resulta inadmisibile por derechos de terceros.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que entre los signos confrontados no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **el Licenciado Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **The Linux Foundation**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos, catorce segundos

del veintisiete de marzo de dos mil doce.

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 Orgánico y 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 presentado por el **Licenciado Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **The Linux Foundation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos, catorce segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“TIZEN”**. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33