



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0377- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “INTERXION” (35, 38 y 42)**

**INTERXION HOLDING N.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-368)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## ***VOTO N° 1200-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, abogado, divorciado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, en su condición de apoderado especial **INTERXION HOLDING N.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de los Países Bajos y domiciliada en Tupolevlaan 24, 1119 NX Schiphol-Rijk, Países Bajos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos, veintisiete minutos del doce de marzo de dos mil doce .

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de enero de dos mil once, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, de calidades y condición indicadas al inicio, solicita la inscripción multiclase de “**INTERXION**” como marca de servicios en **clases 35, 38 y 43** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir en: **Clase 35:** “Administración comercial, entre otros en el contexto de la explotación de un centro de datos, evaluación, investigación y análisis de mercado, información comercial, publicidad y promoción, consultoría en el área de administración de



negocios y mercadeo, funciones de oficina en el área de provisión de medios de telecomunicación con el objetivo en la realización de contactos de negocios entre proveedores y clientes en el mercado comercial, provisión de espacio publicitario mediante medios electrónicos y mediante la forma de redes de información global, servicios de administración de bases de datos, recolección, recopilación y sistematización de información y datos dentro de bases de datos de ordenadores y servidores, servicios de publicidad relacionados a procesamiento de datos electrónicos, almacenamiento de datos (otros que no sean físicos) administración de bases de datos y la provisión de información empresarial en el contexto de intercambio de promoción de información, servicios de consultoría empresarial relacionados a procesamiento de datos, servicios que consisten en el registro, recolección, transcripción, recopilación y sistematización de comunicaciones y datos, facturación, servicios comerciales intermediarios en el comercio de tiempo de llamadas sobre redes comerciales, tales como, coordinar transacciones comerciales y contratos comerciales mediante la internet”. **Clase 38:** para proteger y distinguir: “servicios de telecomunicaciones, entre otros servicios de acceso a telecomunicaciones, transmisión de podcasts, servicios de telefonía inalámbrica, voz, datos, gráficos, sonido y video mediante medios de línea de energía de banda ancha o redes inalámbricas, y brindar acceso rápido alto a redes de áreas, servicios de comunicación entre bases de datos, servicios de comunicación para la transmisión electrónica de datos, coordinación de acceso a base de datos en la Internet, transmisión de datos electrónicos, transmisión de mensajes de una parte a otra, suministro de acceso a medios de telecomunicación, ya sea o no mediante redes de información locales o globales, alquiler de redes de telecomunicación y conexiones de telecomunicación, entre otros, líneas de telecomunicación y equipo de conexión de telecomunicación, servicios de consultoría relativa a comunicaciones de datos, servicios de interconexión bancaria de datos, provisión de acceso y arrendamiento de tiempo de acceso a bases de datos de computadoras, transmisión segura de datos, sonido e imágenes, transmisión y transferencia de datos, transmisión de transferencia de datos mediante redes de telecomunicación”. **Clase 42:** para proteger y distinguir: “servicios de automatización, tales como automatización de datos y servicios de recolección utilizando software propietario para transmitir, almacenar, evaluar, analizar y recolectar datos, servicios



de consultoría en el área de automatización de oficinas y lugares de trabajo, mantenimiento de bases de datos, servicios de almacenamiento de datos, servicios de administración de datos remotos, servicios de respaldo para datos del disco duro de ordenadores, programación de computadoras para el procesamiento de datos electrónicos, consultoría con respecto a la selección, aplicación y uso de hardware y software de ordenadores para otros, alquiler de aparatos de procesamiento de datos, alquiler de servidores de bases de datos y servidores de la web, alquiler de espacio en una instalación de co-ubicación de ordenadores para centros de datos contenidos de otros, servicios TIC (Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación), entre otros, consultoría de cómputo en el área de la tecnología de la información y la comunicación, brindando servicios web y servidores de bases de datos de capacidad variable para informática para terceras partes e instalaciones de almacenamiento de datos, servicios de administración remota de datos, servicios de respaldo para datos de discos duros de ordenadores, servidores de minería de datos, provisión o alquiler de espacio de almacenamiento electrónico también mediante medios de un centro de datos, brindar o alquilar espacio de almacenamiento electrónico, servidores de datos, servidores de web y espacio web en la Internet”.

La representación de la sociedad solicitante **limita la lista de productos** de la marca de servicios multiclase “**INTERXION**”, en clases 35, 38 y 42. (Ver folios cuadro comparativo visible de folios 40 al 42, y folios 48 al 49 del expediente), para que se lea así: **Clase 35:** “Administración comercial, entre otros en el contexto de la explotación de un centro de datos, evaluación, investigación y análisis de mercado, información comercial, publicidad y promoción, servicios de administración de bases de datos, recolección, recopilación y sistematización de información y datos dentro de bases de datos de ordenadores y servidores, servicios de publicidad relacionados a procesamiento de datos electrónicos, almacenamiento de datos (otros que no sean físicos) administración de bases de datos y la provisión de información empresarial en el contexto de intercambio de promoción de información, servicios de consultoría empresarial relacionados a procesamiento de datos, servicios que consisten en el registro, recolección, transcripción, recopilación y sistematización de



comunicaciones y datos”. **Clase 38:** “servicios de comunicación entre bases de datos, servicios de comunicación para la transmisión electrónica de datos, alquiler de redes de telecomunicación y conexiones de telecomunicación, entre otros, líneas de telecomunicación y equipo de conexión de telecomunicación, servicios de consultoría relativa a comunicaciones de datos, servicios de interconexión bancaria de datos, provisión de acceso y arrendamiento de tiempo de acceso a bases de datos de computadoras, transmisión segura de datos, sonido e imágenes, transmisión y transferencia de datos, transmisión de transferencia de datos mediante redes de telecomunicación”. **Clase 42:** servicios de almacenamiento de datos, servicios de administración de datos remotos, servicios de respaldo para datos del disco duro de ordenadores, alquiler de aparatos de procesamiento de datos, alquiler de servidores de bases de datos y servidores de la web, alquiler de espacio en una instalación de co-ubicación de ordenadores para centros de datos contenidos de otros, brindando servidores web y servidores de bases de datos de capacidad variable para informática para terceras partes e instalaciones de almacenamiento de datos, servicios de administración remota de datos, servicios de respaldo para datos de discos duros de ordenadores, servidores de extracción de datos, provisión o alquiler de espacio de almacenamiento electrónico también mediante medios de un centro de datos”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, quince minutos, veintisiete segundos del doce de marzo de dos mil doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de marzo de dos mil doce, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la empresa **INTERXION HOLDING N.V.**, presentó recurso de revocatoria y recurso apelación contra la resolución referida anteriormente, y el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta minutos, cuarenta y cinco segundos del treinta de marzo de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.



**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, 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 Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probados los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **APUY-SCHAER SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentran inscritos los siguientes signos: **Nombre Comercial “interaction (DISEÑO)”** bajo el registro número **202588**, vigente desde el 13 de agosto de 2010, para proteger y distinguir en clase 49 Internacional “un establecimiento comercial dedicado al diseño y desarrollo de páginas web, creación de software, mantenimiento y asesorías de páginas web, desarrollo de aplicaciones y software en ambiente web, diseño gráfico, diseño de arte gráfico en papelería y diseño de imagen empresarial. Ubicado en Granadilla de Curridabat en la provincia de San José, Residencial Altamonte casa 32-J”, y la **Marca de Servicios “interaction (DISEÑO)”** bajo el registro número **2020598**, vigente desde el 13 de agosto de 2020, hasta el 13 de agosto de ese mismo año, para proteger y distinguir en clase 42 Internacional “servicios de diseño, mercadeo web, desarrollo web, creación de softwarw, mantenimiento y asesorías de páginas web, desarrollo de aplicaciones y software en ambiente web, diseño gráfico, diseño de arte gráfico en papelería y diseño de imagen empresarial”. **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa AXEDE S.A., se encuentra inscrita la **Marca de fábrica y de comercio “interaxion (DISEÑO)”** bajo el registro número **209323**, vigente desde el 20 de mayo de 2011, hasta el 20 de mayo de 2021, para proteger y distinguir en clase 9 Internacional “dispositivo para la conexión de la línea telefónica al computador que permita



la extracción y procesamiento de la información resultante del uso del teléfono”. (Ver folios 6 al 11).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca “**INTERXION**”, conforme lo establece el numeral 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el signo “**interaction (DISEÑO)**” bajo los registros número **202588**, **2020598**, y la marca “**interaxion (DISEÑO)**” bajo el registro número **209323**, por existir similitud entre éstos, lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger

La representación de la sociedad recurrente argumenta en su escrito de expresión de agravios que la apreciación del Registro de la Propiedad Industrial es errada. Las marcas INTERXION y INTERACTION (Diseño) e INTERAXION (Diseño), no entran en conflicto entre sí, y pueden coexistir, debido a que se debe aplicar el principio de especialidad. Este principio consiste en realizar un análisis de los signos en aras de permitir la coexistencia de signos similares que no tengan posibilidad de ser confundidos, debido a que los productos que protegen son distintos. La marca inscrita INTERAXION (Diseño) protege productos en clase 9, mientras que la marca solicitada INTERXION protege servicios en clases 35, 38 y 42. De la comparación entre los productos/servicios protegidos se puede ver que ni siquiera existe relación entre los mismos. Que gráfica, fonética e ideológicamente los signos son distintos. Se limita la lista de productos de la marca solicitada en clases 35, 38 y 42.

En el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002



publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, debe indicarse, que los signos bajo examen, “**INTERXION**” como marca propuesta, es **denominativa**, está compuesta por una palabra, el signo y nombre comercial inscrito “**interaction (DISEÑO)**” registros números **202588 y 20589**, es **mixto**, escrito en letras especiales, la letra “**a**” de color amarillo” y las demás letras en color negro, el distintivo inscrito “, y la marca “**interaxion (DISEÑO)**” registro número **209323** escrita en letras especiales de color lila, la letra “**x**” en cada uno de los extremos superiores tiene un punto de color café, como puede observarse, a nivel **gráfico** surge una confusión visual que es causada por la similitud existente entre el signo propuesto “**INTERXION**”, y los signos inscritos “**interaction (DISEÑO)**”, y “**interaxion (DISEÑO)**”, nótese, que éstos presentan una composición literaria sumamente parecida, el elemento denominativo es casi idéntico, a pesar, que la parte subrayada de cada vocablo sea distinta, y la marca solicitada es denominativa y los distintivos inscritos son mixtos, esta diferencia no es representativa como para indicar que éstos son disímiles,

A igual conclusión se llega a nivel **fonético o auditivo**, ya que la pronunciación de la marca solicitada “**interxion** “, es casi idéntica a la de los signos inscritos “**interaction (DISEÑO)**”, e “**interaxion (DISEÑO)**”. Y desde el punto de vista **ideológico** los signos bajo estudio evocan una misma idea.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad gráfica, fonética e ideológica encontrada entre la marca solicitada y el signo inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: “*(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro*”. (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109**),



Si revisamos las reglas contenidas en los incisos a, b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa Ley, nos encontramos que la similitud existente entre los signos inscritos y solicitado se confirma, toda vez, que como se aprecia a folios 6, 8, 9, y 48 al 49, del expediente, los servicios que intenta proteger la marca solicitada “**INTERXION**”, y los servicios que distingue la marca inscrita y los servicios que ofrece el establecimiento comercial, ambos identificados con el signo “**interaction (DISEÑO)**”, así como los productos que identifica el distintivo inscrito “**interaxion (DISEÑO)**” se relacionan entre sí, no obstante, y a pesar de la limitación que hace la sociedad recurrente de la lista de productos presentada con la solicitud inicial (Ver folios 1 y 2, 40, 41 y 42, 48 y 49), éstos son de la misma naturaleza que los servicios y productos que amparan los signos inscritos, sea, “*prestación de servicios y venta de productos relativos a tecnologías de la comunicación y de la información*”, de tal manera que la marca pretendida al enfrentarse a signos que ya se encuentran inscritos, el Registro de la Propiedad Industrial, así como esta Instancia tienen que amparar el distintivo que cuenta con protección registral, a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor de los servicios y productos que distinguen las marcas bajo estudio.

De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular **APUY-SCHAER SOCIEDAD ANÓNIMA y AXEDE S.A.**, goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Igualmente, el titular de un nombre inscrito, en este caso la empresa **APUY-SCHAER SOCIEDAD ANÓNIMA**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Marcas goza de protección frente a “*cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un distintivo semejante, cuando sea susceptible de causar confusión o*



*riesgo de asociación con la empresa titular o sus productos o servicios*". Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *"Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume"*. (Lobato, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), b), y d), y artículo 25 párrafo primero e inciso e), artículo 66, de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibile por razones extrínsecas.

**CUARTO.** De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado de la empresa **INTERXION HOLDING N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos, veintisiete segundos del doce de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios multiclase "**INTERXION**", en **clases 35, 38 y 42** 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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado de la empresa **INTERXION HOLDING N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos, veintisiete segundos del doce de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios multiclase “**INTERXION**”, en **clases 35, 38 y 42** 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*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.41.33.**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53**