

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0385-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TIZEN

The Linux Foundation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9630-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1351-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial de la empresa The Linux Foundation, existente de acuerdo a las leyes del Estado de Oregón, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta y dos segundos del veintiséis de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiocho de setiembre de dos mil once, el Licenciado Corrales Azuola, representando a la empresa The Linux Foundation, solicitó el registro como marca de comercio el signo TIZEN, en clase 9 de la nomenclatura internacional para distinguir software para computadoras, aplicaciones de software para computadoras, aplicaciones de software móviles, aplicaciones de software móvil para computadoras portátiles, reproductor multimedia portátil, asistentes digitales personales, televisores inteligentes, equipos de

asistencia digital empresarial y computadoras en vehículos, aplicaciones para el desarrollo de software de programas para computadoras para uso persona y computadoras de mano, sistemas de operación para computadoras, software de utilidad para computadora, y otros software para computadoras, procesadores de datos, procesadores de datos programables, semiconductores, microprocesadores, dispositivos semiconductores, circuitos integrados, sets de chips para computadoras, computadoras, dispositivos inalámbricos utilizados para la conectividad con internet que presentan datos y transmisión de imágenes, dispositivos electrónicos manuales, asistentes digitales personales para la transmisión inalámbrica de datos y/o señales de voz y/o incorporación de correos electrónicos, papel, fax, radio, organizadores personales, conectividad celular, conectividad inalámbrica, reproductor de MP3, sistema de navegación satelital, sistema receptor de posicionamiento global, sistema de posicionamiento global de registrador de datos para grabar y clasificar viajes, cámaras digitales, cámaras de video digitales y/o sistemas operativos de computadoras, dispositivos electrónicos manuales para grabar, organizar, transmitir, reproducir y revisar texto, datos, archivos de video y audio, sistemas informáticos y de entretenimiento para uso en vehículos, dispositivos de navegación utilizados en vehículos, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, extintores.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta y dos segundos del veintiséis de marzo de dos mil doce, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada.

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

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de interés para el dictado de la presente resolución, el registro de las siguientes marcas, todas a nombre de Thyssen Krupp AG:

ThyssenKrupp

- 1- De fábrica , registro N° 118950, vigente hasta el quince de marzo de dos mil veinte, en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos y computadoras para procesar datos y aparatos para extinguir incendios (folios 31 y 32).



ThyssenKrupp

2- De fábrica , registro N° 200161, vigente hasta el dieciséis de abril de dos mil veinte, en clase 9 para distinguir aparatos físicos, ópticos y electrónicos (siempre que estén comprendidos en clase 9), aparatos de navegación, geodésicos, de señalización y de control, simuladores para uso civil y militar, aparatos e instrumentos para la conducción, aparatos para el registro, transmisión, procesamiento y reproducción de sonidos, imágenes y datos, soportes de datos, aparatos para procesar datos y computadoras, software para computadoras, arranques eléctricos para motores, dispositivos eléctricos de arranque en frío, aparatos de soldadura eléctricos y por láser, electrodos, siempre que estén comprendidas en la clase 9, cables eléctricos, aparatos para extinguir incendios, aparatos e instrumentos de control, imanes, aparatos e instrumentos de medición, elementos fotovoltaicos, aparatos e instrumentos de mando y de regulación, dispositivos de salvamento, sonar (folios 38 y 39).

ThyssenKrupp

3- De servicios , registro N° 119635, vigente hasta el doce de abril de dos mil veinte, en clase 42 para distinguir servicios de planificación de plantas químicas e industriales, consultoría y conceptos referentes a mantenimiento industrial, mejoramiento de ramas de la industria, servicios de arquitectura, planificación y consultoría de construcción y diseño, planificación de fábricas y estructuras de talleres, investigación y desarrollo, servicios de químicos, ingenieros y físicos en particular aplicación de técnicas químicas, consultoría sobre aplicaciones de rayos láser, cálculo de componentes (FEM) y simuladores de embutido profundo (deep-drawing), asesoramiento, desarrollo y ensayo de duroplásticos, ensayo de componentes livianos, planeamiento y reequipamiento de plantas de producción existentes, planificación de plantas de hidrogenación y plantas de producción ,



planificación de sistemas de soporte, planificación y simulaciones de moldeo, numéricos y físicos, optimización de procesos, desarrollo y consultoría en el área de tecnología de ensamblaje, estructuras compuestas, investigaciones técnicas, de procedimientos y de proceso sobre una planta de lecho fluidizado fija semi-industrial, ensayo de procedimiento sobre una planta móvil de micro-ultra-filtración, análisis de estructura y simulaciones de corriente, desarrollo, diseño, fabricación y control asistidos por computadora (CAD-CAM-CMM) , consultoría técnica y de aplicaciones, peritajes, ensayo, consultoría y desarrollo de materiales, investigaciones mineralógicas y peritajes sobre materiales, administración de desperdicios y del medio ambiente, administración de desperdicios y del medio ambiente, asesoramiento en saneamiento de depósitos de desperdicios abandonados, particularmente en saneamiento de ambiente e hidrocarburos clorados, saneamiento de suelos, métodos de lavado de suelos, realización de trabajos en áreas contaminadas, medición de niveles de emisión, declaraciones de emisión, servicios de eliminación de desperdicios y contaminantes, particularmente de materiales no recuperables, venta y reprocesamiento de desperdicios, administración de desperdicios producidos en la empresa, extracción de muestras y análisis de desperdicios, de suelos, combustibles y lubricantes, de aire y agua, peritaje e investigaciones para tratamiento biológico y energético de desperdicios, ensayos tecnológicos de depuración de gases de escape y humos y protección contra emisiones, estudios ecológicos, saneamiento de daños por incendio, tratamiento de cenizas, tratamiento y utilización de todo tipo de escoria, en particular de altos hornos y acerías, de incineración de basura, de fragmentos y cenizas resultantes de la incineración de basura, tratamiento de escombros de edificios, establecimiento, expansión y operación de plantas de potabilización de agua y eliminación de aguas servidas y plantas de acondicionamiento así como plantas de tratamiento de efluentes, adquisición de proyectos de provisión de agua potable y proyectos de tratamiento de efluentes, desarrollo de software, desarrollo de software PDGS, CATIA y CIMLINC CAD/CAM, para procesamiento de datos, operación de software y programación de equipos de computadoras, manejo de productos CD-ROM, diseño, manejo y logística de ventas y



consultoría relacionada, procesamiento de informaciones de empresa, investigación de software y compra de licencias, realidad virtual, telealmacenamiento, consultoría y planificación de proyectos multimedia, consultoría en el área de reglas de seguridad industrial, provisión de personal de dirección de obra y puesta en marcha, promoción de salud, hospedaje y provisión para huéspedes, en particular abastecimiento de víveres, jardinería y paisajismo y conservación de paisajes, diseño y conservación de jardines, áreas verdes y estanques, florerías y decoraciones, ejecución, servicios de intercambio, planificación, establecimiento y puesta en servicio de instalaciones purificadores de gas de limpieza y administración de edificios, limpieza de máquinas e instalaciones, de cambio de material operativo, de limpieza de medios de transporte, de trabajos de carga y limpieza de plantas de lavado, planificación de dispositivos de transporte, proyectos de infraestructura, inspecciones generales de vehículos ferroviarios, programa completo para automóviles desde la planificación hasta facilidades para producción, diseño y desarrollo de partes livianas para vehículos automotores, eliminación móvil de automóviles, trabajos de planificación y desarrollo para la industria automotriz, desarrollo de productos en particular para la construcción de vehículos, construcción de carrocerías, desarrollo de procesos de producción para construcción de carrocerías, planificación, establecimiento y puesta en servicio de plantas de coque y plantas de enfriamiento en seco de coque, realización de conceptos de provisión de energía a corta distancia, explotación de derechos de propiedad industrial, talleres de costura, servicios off-shore, desarrollo de proyectos, trabajos de proyecto, manejo de proyectos, servicios de manejo de proyectos, control de proyectos, simulación de procesos/balance de proyectos, control de procesos para garantía de calidad, planificación de calidad y garantía de calidad, servicios de administración de llaves, custodia y vigilancia de personas, edificios y objetos de valor, explosiones, servicios post-venta. (folios 33 y 35).



- 4- De servicios , registro N° 200159, vigente hasta el dieciséis de abril de dos mil veinte, en clase 42 para distinguir arquitectura, planificación en materia de urbanismo; servicios de un ingeniero civil; servicios de un ingeniero en minería; servicios químicos; servicios de un constructor de andamiajes; servicios de un técnico informático; ingeniería; servicios de un arquitecto de decoración interior, servicios de un consultor en medios, en concreto consultoría técnica y de organización, como también en formación y estudios de perfeccionamiento en el campo de relaciones periodística y públicas; servicios de un proveedor en línea, en concreto recopilación, provisión y transmisión de información, texto, dibujos e imágenes, noticias y datos; servicios de un proveedor en línea, en concreto proveer acceso a redes de datos; servicios de un físico; servicios de un cerrajero, servicios de un carpintero; servicios de un programador de software: servicios de un ingeniero en cálculos estáticos; servicios de un dibujante técnico, servicios de un agrimensor, servicios de investigación; servicios fotográficos; servicios de ensayo de materiales; re-cultivación de terrenos industriales abandonados, en concreto servicios en el campo de la agricultura, jardinería y silvicultura dentro de la re-cultivación de terrenos industriales abandonados, servicios de consultoría y técnica en el campo de la computación; instalación y mantenimiento de software para computadoras, servicios de una base de datos, especialmente alquiler de tiempo de acceso a bases de datos, alquiler de equipos de procesamiento de datos y computadoras (folios 36 y 37).

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 productos similares y servicios relacionados, prestándose a confusión en el comercio.

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, ya que la letra H es muda y la Z y SS se pronuncian igual, incluso la propuesta desde el punto de vista fonético se encuentra contenida, 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, por cuanto se trata de servicios especializados en aéreas de cómputo, aparatos electrónicos, de almacenamiento y conectividad de internet, multimedia, etc., los cuales están relacionados generando riesgo de confusión, en razón de lo cual, resulta inadmisibles 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 venida en alzada.

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 once horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta y dos segundos del veintiséis 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 Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33