



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2015-0033-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica, comercio y servicios multiclase



ZIH CORP, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2014-6556)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 712-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las doce horas con diez minutos del veintidós de setiembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía **ZIH CORP**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de U.S.A., y domiciliada en Suite 500 475 Half Day Road Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintinueve minutos, cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta y uno de julio del dos mil catorce, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo:



como marca de fábrica, de comercio y de servicios, multiclase, bajo el expediente número **2014-6556**, para proteger y distinguir, en las clases: **9, 16, 35, 37, 38, 42**, todas de la Clasificación Internacional de Niza.

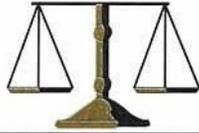
En clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “adaptadores, cargadores, baerías recargables, bases y estuches para impresoras y estaciones de impresora, lectores de códigos de barras y escáneres, lectores ópticos, terminales informáticas portátiles, tarjetas de interfaz de computadora, asistentes personales digitales, escáneres de identificación automática de mano, hardware de red de área local inalámbrica y teléfonos, software de funcionamiento y las partes y accesorios para todos los productos antes mencionados y baterías, cargadores de baterías, fuentes de alimentación y cajas para todos los productos mencionados, dispositivos, de lectura de códigos de barras, máquinas de impresión de códigos de barras, máquinas de impresión de tarjetas, sistema de comunicaciones basado en cliente/servidor compuesto de software de servidor y de cliente-dispositivo para permitir que los usuarios y los dispositivos se comunican entre sí a través de redes cableadas o inalámbricas por estilo de conversación en tiempo real de voz sobre IP, mensajería de texto, mensajería escrita a mano, mensajería de imágenes con funciones integradas de edición, mensajería de voz, mensajería de voz de difusión, y correo electrónico, software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso con dispositivos de pago, identificación segura y dispositivos de control, dispositivos de identificación para radiofrecuencia fijos y portátiles y lectores, sistemas de comunicación para proporcionar conectividad inalámbrica a internet, es decir, un transmisor-receptor de alta velocidad, estación base, antena, hardware y software de montaje para el



seguimiento y la gestión de los sistemas software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso con la gestión y el seguimiento de los asistentes personales digitales, computadores instalados en vehículos, y los organizadores personales electrónicos, software y hardware de computadora y gestión de redes para la gestión y seguimiento de dispositivos de teléfonos móviles, dispositivos de comunicación, VoIP usados para móviles de gestión de relaciones con los clientes, software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso con el mapeo de direcciones con GPS y radiogoniometría, software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso con computadores portátiles, lectores RFID, dispositivos dirigidos por voz y reconocimiento de voz utilizado para billetes móviles, procesamiento de pagos, recolección de identificación personal y verificación, expedición y programación, mantenimiento de equipos, reparación de averías y reparación, software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso con dispositivos de pago, identificación segura y dispositivos de control, software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso en la forma de transmitir, recibir, ver, actualizar y administrar datos, inventarios y manejo de materiales, almacenamiento y recuperación, envío y recepción, pedidos, recolección y conteo de ciclos de mercancías, gestión de activos y el seguimiento, y en general la recopilación de datos, informática y gestión de la red de software y hardware para la gestión y seguimiento de los equipos móviles, software de aplicaciones informática para teléfonos celulares o móviles, cables de computadora, equipos informáticos, escáneres, impresoras, dispositivos de reconocimiento óptico de caracteres y otros equipos periféricos de computadora para el procesamiento de formularios comerciales, hardware y software de comunicaciones para la transferencia electrónica de archivos, acceso a una computadora remota, y el acceso de red remoto, todo en los campos de área amplia y redes de área local, hardware y software de gestión de datos para la recopilación, edición, organización, modificación, marca de libro, transmisión, almacenamiento e intercambio de imágenes, voz, grabaciones sonoras, textos impresos y los datos de todos los capturados de códigos de barras, etiquetas de identificación de frecuencia de radio, y la informática móvil y dispositivos de comunicación, equipos informáticos y computadores de mano para sistemas de computación móvil de extremo a extremo para las empresas, hardware y software para su uso en el establecimiento, mantenimiento y gestión de área amplia y redes informáticas de área local y



conexiones de red de la computadora, es decir, conexiones de red informática mundial, hardware y software de computadora del sistema de localización en tiempo real para su uso en el campo de la determinación de la ubicación física de una variedad de objetos tales como vehículos, inventario, recipientes, equipo o productos, y personal, hardware y software para la identificación, localización o el seguimiento de los activos, los equipos o las personas, hardware y software para sistemas de localización en tiempo real, hardware de la computadora, es decir, computadores de mano y portátiles, sistemas operativos de computadores y receptores de radio portátiles y transmisores. periféricos informáticos para la informática móvil y dispositivos de comunicación móvil, programas informáticos y manuales del programa todos vendidos como una unidad para su uso en los campos de de las herramientas de desarrollo de software, sistemas de gestión de ventas, sistemas financieros, sistemas agrícolas, capacitación en ventas, sistemas de publicidad, control de procesos, control de trabajo, control del medio ambiente, registro de órdenes, diagnósticos, bases de datos de actividades, análisis de hojas de cálculo, procesador de textos, sistemas de comunicación, sistemas de reparación y mantenimiento, sistemas de presentación,, sistemas de control de calidad, programas informáticos, a saber, el software para el diseño de impresión y creación de etiquetas de códigos de barras, etiquetas de billetes, tarjetas o pulseras, programas informáticos para la gestión del funcionamiento de impresoras, mantenimiento o reposición de suministros, programas informáticos para la operación de impresoras, programas de computación e informática utilizados para la transmisión, la reproducción y la recepción de sonido, imágenes, video y datos a través de una red de telecomunicaciones o sistema entre terminales y para mejorar y facilitar el uso y acceso a las redes de computadoras y las redes telefónicas, programas informáticos y manuales vendidos como una unidad para la gestión y control de la fabricación, centros de distribución y operaciones comerciales de inventario de almacenes, software informático para la evaluación y la protección de las redes de computadoras inalámbricas y por cable, servidores, aplicaciones y escritorios contra el ataque, la intrusión y el mal uso, software informático para un sistema informático de desarrollo de aplicaciones, la implementación y la gestión, software descargable para impresoras, software de computadora para las impresoras para imprimir etiquetas, software descargable para impresoras, software de computadora para las impresoras



para imprimir etiquetas, software, a saber, el software para uso en relación con la gestión de la cadena de suministro y la ejecución, software para operar redes de área local inalámbrica y para la gestión de las operaciones de entrada/salida en las computadoras de mano, software de computadora para la protección de los datos/información almacenada y /o transmitidos a través de redes inalámbricas y por cable, servidores, aplicaciones y escritores contra el ataque, la intrusión y el mal uso, software de computadora para la grabación, gestión, recuperación y almacenamiento de datos de clientes, información de contacto, preferencias e información de satisfacción del cliente, software informático para la gestión y control de operaciones de gestión de inventario de fabricación, centros de distribución y almacenes, software informático para la gestión y seguimiento de las computadoras de mano, programas informáticos en el ámbito de la gestión de bases de datos e información, software informático que se ofrece como una característica de los teléfonos celulares o móviles para navegar y el acceso de aplicaciones de uso común en el teléfono, software de computadora para crear y formularios de proceso, software, a saber, el software de protocolo de comunicaciones para la informática móvil y dispositivos de comunicación, móvil, software de computadoras que permite y ofrece servicios inalámbricos de voz de dos vías, imágenes, grabaciones de sonido, texto impreso y las conexiones de comunicación de datos y la transferencia inalámbrica de voz, imagen, grabaciones de sonido, texto impreso y la información de los datos, software de telefónica informática que permite actividades telefónicas y de comunicación que se realiza a través de una red, software de telefonía de computadora para la visualización y actualización de los datos recibidos desde la red, software de utilidad para la realización de trabajos de mantenimiento de computadoras, conector para conectar impresoras y computadoras, unidades de disco, conectores eléctricos y procesadores de datos, manuales de usuario electrónicos vendidos con ellos, enlaces de comunicaciones rápidas de transferencia de datos, los dispositivos de identificación por radiofrecuencia fijos y portátiles y lectores, escáneres de mano que identifican automáticamente la presencia de códigos de barras y etiquetas de identificación de radiofrecuencia, escáneres de láser portátiles e integrados, software y hardware de computadora y redes para la gestión y seguimiento de las computadoras personales de mano, voz y datos integrados habilitados en un radio inalámbrico de área amplia, imagen lineal y de área y cámaras

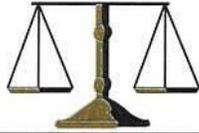


digitales, tarjeta magnética y dispositivos de lectura de tarjetas inteligentes, dispositivos de memoria, computadoras y monitores fijos y móviles para los sistemas de computación móvil de extremo a extremo para empresas, impresoras portátiles o de mano para etiquetas y formularios de negocios, dispositivos de módem, dispositivos habilitados con la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), a saber, impresoras, buscaperonas, equipo de radiofrecuencia portátiles y fijos y gestión de redes de software y hardware para uso con la gestión y seguimiento de los asistentes digitales, personales, computadoras instaladas en vehículos y organizadores personales electrónicos, receptores de frecuencia de radio portátiles y fijos y transmisores, computadores portátiles y de mano para la incorporación de escáneres de código de barras y radiofrecuencia de etiquetas de identificación y software operativo para los mismos, computadores portátiles con función de identificación automática y software operativo por lo tanto, sensores de presión y temperatura, impresoras, a saber, las impresoras portátiles e impresoras de etiquetas, impresoras, máquinas de impresión y módulos de impresora para los transportadores RFID, datos de lectura y escritura RFID, y la creación de etiquetas inteligentes codificadas y etiquetas mediante la aplicación de componentes RFID, componentes de impresoras, es decir, cabezales de impresión, impresoras térmicas, radar y detectores de radar, impresión de identificación de frecuencia de radio y máquinas de codificación, identificación por radiofrecuencia RFID, etiquetas inteligentes y etiquetas con microchips integrados, círculos integrados, antenas y transportadores para el registro, recepción, almacenamiento, codificación, actualización y transmisión de datos, lectores y etiquetas para los sistemas de localización en tiempo real, transceptores de radio y el software operativo, tarjetas de interfaz de la computadora, cables, conectores eléctricos y periféricos informáticos, todos vendidos como una unidad, software de computadoras que contiene los protocolos de comunicaciones para dispositivos electrónicos móviles de mano, receptores y transmisores, aplicaciones para teléfono inteligentes y software para desarrollar aplicaciones para teléfonos inteligentes para la impresión de etiquetas, recibos, tarjetas, etiquetas y formularios, software para la lectura de códigos de barras, lectores de códigos de barras, dispositivos de escaneo de código de barras para el control de inventario físico, software para diseñar, configurar, operar y los sistemas para resolver problemas de comunicación, software para diseñar tarjetas, software para diseñar



etiquetas y configurar impresoras de etiquetas, software para administrar y controlar impresoras de tarjetas, software para permitir una computadora de propósito general para imprimir y/o leer códigos de barras, software para diseñar, configurar, operar y resolver problemas de un sistema de localización en tiempo real, software para programar y gestionar las impresoras de red, máquinas de telefax, etiqueta de telemetría que transmite la ubicación de objetos como vehículos, inventario, envases, equipos o productos y el personal, radios de dos vías, sistemas de banda ultra ancha (UWB) de radar que comprenden un radar, sistemas de comunicaciones de ultra banda ancha que comprenden transmisores UWB y receptores, generadores de señales de ultra banda ancha dispositivos de procesamiento de voz, máquinas de dictado digital, máquinas de contestación telefónica digital, puentes Ethernet inalámbricos, equipos inalámbricos de área local de hardware de red, es decir, puestos paralelos de computadora y puertos de serie, puntos de acceso para la conexión de usuarios de la red de computadora y conmutaciones de red de computadoras, controladores electrónicos, mini-controladores electrónicos y antenas, impresoras de pulseras, software y hardware que permite el intercambio entiempos real de información con acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipos, software y hardware que permite visualizar, analizar, filtrar y gestionar los datos de personas, dispositivos, máquinas y equipos, software y hardware que permite a los dispositivos de actualización remota, gestionar y configurar, máquinas y equipos, software y hardware que se utiliza para construir el flujo de trabajo lógico de datos, software y hardware que se utiliza para transferir información o dispositivos de forma inalámbrica y administrar los dispositivos inalámbricos.”

En clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “etiquetas de la impresora etiquetas de la impresora código de barras formularios comerciales etiquetas de identificación y bandas procesables a través de impresoras como impresoras láser y utilizados por profesionales de la salud pulseras de laminado de papel para uso en la industria de la salud stock de papel para imprimir, etiquetas en blanco parcialmente impresas, cintas de máquinas de impresión productos de imprenta y publicaciones impresas, a saber, folletos, instrucciones y manuales de usuario, presentaciones escritas y materiales de capacitación para software, hardware, sistemas de localización en tiempo real, e impresoras suministros de impresora, es decir, en blanco o parcialmente etiquetas impresas (que no sean tela) y cintas de impresora de



computadora etiquetas autoadhesivas de papel y película plástica que su uso en la identificación del paciente y la atención al paciente en la industria del cuidado de la salud tarjetas plásticas, tarjetas laminadas, película de transferencia, etiquetas, papel térmico, papel de recibo, etiquetas autoadhesivas, tarjetas RFID.”

En clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, servicios de consultoría empresarial en el campo de la impresión, software informático basado en computadoras y productos de informática, impresoras, seguridad de datos, dispositivos de control de acceso, tarjetas de membresía, tarjetas de regalo, tarjetas financieras y formularios de negocio de servicios de consultoría de negocio a los fabricantes u operadores de terminales del envío con respecto a la productividad, eficiencia, control de inventarios, procedimientos operacionales y compra de equipo servicios de desarrollo empresarial, a saber, la asistencia en la comercialización de productos para las nuevas tecnologías servicios de consultoría de gestión empresarial y servicios de consultoría de negocios, proporcionando formas de negocio para los concesionarios, distribuidores y directamente a los clientes servicios de gestión de bases de datos informatizada realización de programas de premios de incentivos de distribuir para promover la venta de impresoras, etiquetas de la impresora y los suministros, servicios de consultoría relacionados con la prestación de formularios comerciales servicios de distribución en el campo de las formas de negocio servicios de gestión de la información, es decir, el procesamiento de envíos, preparación de documentos y facturas, documentos de seguimiento del envío, paquetes y carga a través de redes informáticas, intranet e internet servicios de tiendas minoristas en línea que ofrecen teléfonos móviles de captura de datos de códigos de barras, informática móvil y hardware y software de computadora servicios de control de inventario físico servicios de tiendas minoristas en línea que ofrecen teléfonos móviles, sistemas de captura de datos de códigos de barras, informática móvil y el hardware y software, redes de audio pregrabado y trabajo audiovisuales y productos a fines a través de Internet y otro equipo y las comunicaciones electrónicas servicios de tiendas minoristas de teléfonos móviles, sistemas de captura de datos de códigos de barras, la informática móvil y el hardware y software para cada una de las consideraciones anteriores, mercancía pregrabado y demostraciones de productos de



audio y obras audiovisuales y afines audio pre-grabado y trabajos audiovisuales y productos afines a través de Internet y otras redes informáticas y de comunicaciones electrónicas.”

En clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, “consulta relativa a la reparación de computadoras instalación, mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, es decir, equipos de comunicaciones y sistemas de captura de datos de códigos de barras servicios de reparación de la impresora de etiquetas servicios de consultoría en la naturaleza de asesorar y asistir en la instalación, modificación y mantenimiento de equipo informáticos que permite el intercambio en tiempo real de información con acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos.”

En clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “proporcionar acceso a base de datos y redes electrónicas, que permite al usuario enviar, recibir e interactuar con audio, texto, imágenes digitales, videos, aplicaciones de juegos electrónicos, y redes sociales a través de una red proporcionar acceso a la infraestructura de comunicaciones de red para permitir que el usuario reciba coordenadas basadas en la localización asesoramiento técnico en el campo de la transmisión de datos y los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) servicios de telecomunicaciones inalámbricas, a saber, los servicios de mensajería de datos inalámbricos que permiten a un usuario enviar y recibir mensajes instantáneos, correo electrónico y datos servicios de telefonía inalámbrica y transmisión electrónica de datos y documentos a través de las redes de comunicación y las redes mundiales de informática.”

En clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “investigación básica y aplicada en los campos de la física, química, ingeniería, programación de computadoras, tecnología de la información y las telecomunicaciones programación de computadoras y diseño de base de datos para los demás servicios informáticos, a saber, el diseño y la implementación de otras redes de área inalámbrica, sistemas de computación móvil de extremo a extremo y los sistemas de hardware y software para capturar, mover y administrar imágenes, voz, grabaciones sonoras, textos de impresos y los datos capturados de códigos de barras, etiquetas de identificación por radiofrecuencia, y los dispositivos de informática móvil y las comunicaciones, servicios informáticos, a saber, proporcionar un sitio interactivo en una red



informática global, accesible a través de la computadora, de línea fija y dispositivos de comunicaciones inalámbricas diseño de software para terceros desarrollo de software en el campo de las transacciones móviles en el punto de venta diseño de interfaz para terceros servicios de consultoría y diseño en relación con los equipos en el campo de la cartografía de conducción con GPS y radiogoniometría servicios de consultoría y diseño en relación con los computadores en el campo de la telefonía móvil de gestión de relaciones con clientes servicios de consultoría y diseño en relación con los equipos en el campo de la venta de entradas móvil, solución de daños y reparación servicios de consultoría y diseño relacionados con los equipos que se utilizan para transmitir, recibir, ver, actualizar y administrar datos, inventarios y manejo de materiales, almacenamiento y recuperación, envío y recepción, pedidos, recolección y conteo de ciclos de mercancías, gestión de activos y seguimiento, procesamiento de pagos, colección de identificación personal y verificación, reconocimiento de voz, el envío y la programación, la recolección de datos y el equipo de mantenimiento general, servicios de consultoría en el campo del diseño, selección, implementación y uso de sistemas de hardware y software para los sistemas de capturas de datos de códigos de barras, la informática móvil y dispositivos de comunicación móvil para otros servicios de consultoría en el campo del diseño, selección, implementaciones y uso de hardware y sistemas de software para terceros, diseño, y desarrollo de hardware informático, software personalizado diseño y desarrollo de sistemas de telecomunicaciones digitales para las redes públicas y privadas software descargable para el seguimiento de movimiento físico para su uso con sensores de detección de movimiento instalación de software instalación de software en relación con el código de barras en relación con los sistemas de captura de datos de códigos, la informática móvil y dispositivos de comunicación móvil servicios de software no descargables, a saber, que proporcionan el uso temporal de software no descargable para sistema de localización en tiempo real planes de servicio de la impresora, el suministro de información técnica relativa a las características y la interoperabilidad del software de los proveedores de software de terceros en relación con los sistemas de captura de datos de códigos de barras, la informática móvil y los dispositivos de comunicación móvil facilitación de uso temporal de software no descargables para su uso en la gestión y operación de la fabricación y el envío de contenedores de almacenes, centros



logísticos, terminales de ferrocarril, terminales intermodales y aeropuertos investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros en el ámbito de las telecomunicaciones servicio prestado por profesionales para soporte de productos, a saber, el suministro de información técnica y consultoría técnica en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones servicios de consultoría técnica en el campo de los sistemas de captura de datos de código de barras, computadoras móviles y dispositivos de comunicación móvil y el software y hardware para cada uno de los anteriores, consultoría técnica y de diseño personalizado de sistemas de transmisión de datos, recepción y gestión, manejo de materiales y sistemas servicios de consultoría técnica, diseño e integración de sistemas de identificación de radiofrecuencia (RFID) servicios de acceso a las telecomunicaciones, a saber, proporcionar acceso a, negar el acceso a bases de datos y redes electrónicas para afectar los niveles de potencia de los dispositivos inalámbricos de telecomunicaciones planificación de la red de telecomunicaciones actualización de software para los sistemas de captura de datos de códigos de barras, el software como servicio (SaaS) de servicios, a saber, software de alojamiento que permite el intercambio en tiempo real de información con acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipos y las aplicaciones que interactúan con esos datos, servicios de desarrollo de software y servicios de consultoría informática para empresas, incluyendo pero no limitado a la gestión remota y/o alojamiento de aplicaciones informáticas para terceros, servicios de consultoría para el diseño, selección, ejecución, modificación, mantenimiento y uso de los sistemas de software de computadora, asesoramiento técnico relacionado con la instalación de software, servicios de asistencia técnica, a saber, la resolución de problemas en la naturaleza de diagnóstico de problemas de hardware y software, servicios de diagnóstico de computadora, servicios de consultoría en la naturaleza de asesorar y asistir a la ejecución, instalación, configuración, modificación y mantenimiento de software que permite el intercambio en tiempo real de información con acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipo y aplicaciones que interactúan con los datos, así como el asesoramiento y la asistencia en la implementación y configuración de hardware de computadoras que permite el intercambio en tiempo real de la información y con el acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos, proporcionar un sitio web



con software no descargable para permitir a los usuarios y aplicaciones de software interactuar con la gente, y gestionar los dispositivos, máquinas y equipos y prestación de servicios de mensajería, gestión y almacenamiento de la memoria, consultoría en materia de sistemas de computación, conectividad de redes de computadoras y aplicaciones de software de diseño y despliegue, servicios de software, a saber, el desarrollo, mantenimiento, reparación e instalación de programas informáticos, y la solución de problemas de software de computadora, servicios de apoyo técnico en la naturaleza de diagnosticar problemas de software informático, actualizar y actualización de software informático, creación, diseño y personalización de software y middleware, el suministro de información en el campo de los programas informáticos y middleware, consulta de programas informáticos en el ámbito del software y middleware, servicios de apoyo en materia de sistemas informáticos, hardware de red de conectividad informática y computadoras, es decir, la resolución de problemas y diagnóstico de problemas, servicios informáticos, a saber, proporcionar la gestión remota de los dispositivos remotos a través de redes de computadores para otros.”

SEGUNDO. Mediante resolución final de las diez horas, veintinueve minutos, cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **1) Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada**” para la clase 16, y continuar el trámite para las clases 9, 35, 37, 38 y 42 [...].”

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de diciembre del dos mil catorce, el licenciado Harry Jaime Zurcher Blen , en representación de la empresa **ZIH CORP.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada. El Registro referido en resolución dictada a las quince horas treinta y dos minutos treinta y siete segundos del nueve de diciembre del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de apelación y mediante resolución de la misma horas, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

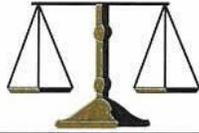
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



IMPACTA S.A., la marca de fábrica y de comercio desde el 18 de noviembre del 2009, vigente hasta el 18 de noviembre del 2019, bajo el registro número **196507**, que protege y distingue “pinceles, brochas, rodillos de pintores, material para artistas, herramientas para pintar, adhesivos, tirro, cintas para enmascarar, bandas y cintas adhesivas, distribuidores de cintas adhesivas, cintas de papel, cinta plástica, artículos de papelería, materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, pegamentos para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta y clichés”, en **clase 16** Internacional, y en **clase 21** Internacional, protege y distingue, “escobas, cepillos, material para la fabricación de cepillos, material de limpieza, brochas y plumeros, utensilios y fabricación de cepillos, material de limpieza, brochas y plumeros, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados), peines y esponjas, viruta de hierro, vidrio bruto o



semielaborado (con excepción del vidrio en construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendida en otras clases.” (Ver folios 83 a 84)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



CEBRA

IMPACTA S.A., la marca de fábrica y de comercio desde el 21 de agosto del 2009, vigente hasta el 21 de agosto del 2019, bajo el registro número **194013**, que protege y distingue, en **clase 16** Internacional, “Pinceles, brochas, rodillos de pintores, material para artistas, herramientas para pintar, adhesivos, tirro, cintas para enmarcarar, bandas y cintas adhesivas, distribuidores de cintas adhesivas, cintas de papel, cinta plástica, artículos de papelería, materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), papel, cartón, y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, pegamentos para la papelería o la casa, material para artistas,, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes, caracteres de imprenta y clichés, **clase 17** Internacional, protege y distingue, bandas y cintas adhesivas, que no sean para la medicina, la papelería o la casa, caucho, gutapercha , goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos, **clase 21** Internacional, escobas, cepillos, material para la fabricación de cepillos, material de limpieza, brochas y plumeros, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados), peines y esponjas, viruta de hierro, vidrio bruto o semielaborado)con excepción del vidrio en construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendida en otras clases, y **clase 26** Internacional, cintas autoadherentes, puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales.” (Ver folios 85 a 86).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra



hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando

la inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicios  en clases 09, 16, 35, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para la protección de los productos y servicios mencionados en el resultando primero de la presente resolución. Existe en la publicidad registral según consta a folios 83 y 84 la marca de fábrica y de comercio



registro número **196507** en **clases 16 y 21** de la Clasificación

Internacional de Niza, y la marca de fábrica y de comercio  **CEBRA** registro número **194013** en **clases 16, 17, 21 y 26** de la Clasificación Internacional de Niza, ambos propiedad de la empresa **IMPACTA S.A.**, y protegen los productos relacionados en el hecho probado 1 y 2. El registro de la Propiedad Industrial rechaza parcialmente la inscripción de la solicitud presentada, únicamente para la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas por cuanto existe similitud, lo cual podría causar confusión entre los consumidores, ya que ambas proteger productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al amparo del artículo 8 incisos a y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. No existe así, ninguna objeción en relación con las clases 09, 35, 37, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para las cuales se debe continuar con el trámite.

La representación de la empresa recurrente el diecisiete de noviembre del dos mil catorce, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin embargo, no expresó



los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el Registro mencionado. No obstante, en virtud de la audiencia conferida por este Tribunal mediante resolución de las once horas y quince minutos del veintinueve de mayo del dos mil quince, se apersonó ante esta instancia el dieciséis de junio del dos mil quince, argumentando entre sus agravios, que considera errada la apreciación del Registrador, por cuanto entre las marcas cotejadas existen diferencias que permiten la coexistencia de todos los signos. Desde el punto de vista gráfico son diferentes, nótese, que visualmente existen muchos elementos disímiles que amplía el espectro de similitud que pueda existir entre los signos distintivos. La marcas registradas son marcas mixtas, que por su naturaleza, hacen que su grado de diferenciación con la marca solicitada sea muy amplio. El diseño de las marcas registradas no se asemejan en nada a la marca solicitada.



Fonéticamente la marca solicitada  al ser un diseño únicamente figurativo no cuenta con ninguna pronunciación fonética por lo que no existen similitudes. Ideológicamente, las marcas son disímiles, ya que la marca CEBRA representa “Cepillos, Brochas, Rodillos y afines”, y es conocida por pertenecer al sector ferretero.

En si no se presentan similitudes que puedan confundir a los consumidores o que puedan generar asociación empresarial.



CEBRA

Aduce, que las marcas  y  protegen productos relacionados con artículos para pintar, tales como pinceles y productos de papelería. Mientras que la marca de su representada protege productos y servicios relacionados con la identificación de pacientes en la industria de la salud. El ámbito de protección de las marcas registradas y la marca de su representada es disímil y no existe riesgo de confusión entre ellos.



Indica además, que la marca de su representada no causa engaño en el consumidor, ya que se trata de signos con giros comerciales distintos. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debe mencionarse, que 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) y b) 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.

Del análisis del expediente venido en alzada, este Tribunal a folio 1 al 8 del expediente, tiene acreditado que el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **ZIP CORP**

pretende inscribir la marca de fábrica, de comercio y de servicios





para proteger y distinguir, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “adaptadores, cargadores, baerías recargables, bases y estuches para impresoras y estaciones de impresora, lectores de códigos de barras y escáneres, lectores ópticos, terminales informáticas portátiles, tarjetas de interfaz de computadora, asistentes personales digitales, escáneres de identificación automática de mano, hardware de red de área local inalámbrica y teléfonos, software de funcionamiento y las partes y accesorios para todos los productos antes mencionados y baterías, cargadores de baterías, fuentes de alimentación y cajas para todos los productos mencionados, dispositivos, de lectura de códigos de barras, máquinas de impresión de códigos de barras, máquinas de impresión de tarjetas, sistema de comunicaciones basado en cliente/servidor compuesto de software de servidor y de cliente-dispositivo para permitir que los usuarios y los dispositivos se comunican entre sí a través de redes cableadas o inalámbricas por estilo de conversación en tiempo real de voz sobre IP, mensajería de texto, mensajería escrita a mano, mensajería de imágenes con funciones integradas de edición, mensajería de voz, mensajería de voz de difusión, y correo electrónico, software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso con dispositivos de pago, identificación segura y dispositivos de control, dispositivos de identificación para radiofrecuencia fijos y portátiles y lectores, sistemas de comunicación para proporcionar conectividad inalámbrica a internet, es decir, un transmisor-receptor de alta velocidad, estación base, antena, hardware y software de montaje para el seguimiento y la gestión de los sistemas software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso con la gestión y el seguimiento de los asistentes personales digitales, computadores instalados en vehículos, y los organizadores personales electrónicos, software y hardware de computadora y gestión de redes para la gestión y seguimiento de dispositivos de teléfonos móviles, dispositivos de comunicación, VoIP usados para móviles de gestión de relaciones con los clientes, software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso con el mapeo de direcciones con GPS y radiogoniometría, software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso con computadores portátiles, lectores RFID, dispositivos dirigidos por voz y reconocimiento de voz utilizado para billetes móviles, procesamiento de pagos, recolección de identificación personal y verificación, expedición y programación, mantenimiento de equipos,



reparación de averías y reparación, software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso con dispositivos de pago, identificación segura y dispositivos de control, software y hardware de computadora y gestión de redes para su uso en la forma de transmitir, recibir, ver, actualizar y administrar datos, inventarios y manejo de materiales, almacenamiento y recuperación, envío y recepción, pedidos, recolección y conteo de ciclos de mercancías, gestión de activos y el seguimiento, y en general la recopilación de datos, informática y gestión de la red de software y hardware para la gestión y seguimiento de los equipos móviles, software de aplicaciones informática para teléfonos celulares o móviles, cables de computadora, equipos informáticos, escáneres, impresoras, dispositivos de reconocimiento óptico de caracteres y otros equipos periféricos de computadora para el procesamiento de formularios comerciales, hardware y software de comunicaciones para la transferencia electrónica de archivos, acceso a una computadora remota, y el acceso de red remoto, todo en los campos de área amplia y redes de área local, hardware y software de gestión de datos para la recopilación, edición, organización, modificación, marca de libro, transmisión, almacenamiento e intercambio de imágenes, voz, grabaciones sonoras, textos impresos y los datos de todos los capturados de códigos de barras, etiquetas de identificación de frecuencia de radio, y la informática móvil y dispositivos de comunicación, equipos informáticos y computadores de mano para sistemas de computación móvil de extremo a extremo para las empresas, hardware y software para su uso en el establecimiento, mantenimiento y gestión de área amplia y redes informáticas de área local y conexiones de red de la computadora, es decir, conexiones de red informática mundial, hardware y software de computadora del sistema de localización en tiempo real para su uso en el campo de la determinación de la ubicación física de una variedad de objetos tales como vehículos,, inventario, recipientes, equipo o productos, y personal, hardware y software para la identificación, localización o el seguimiento de los activos, los equipos o las personas, hardware y software para sistemas de localización en tiempo real, hardware de la computadora, es decir, computadores de mano y portátiles, sistemas operativos de computadores y receptores de radio portátiles y transmisores. periféricos informáticos para la informática móvil y dispositivos de comunicación móvil, programas informáticos y manuales del programa todos vendidos como una unidad para su uso en los campos de de las herramientas de desarrollo de



software, sistemas de gestión de ventas, sistemas financieros, sistemas agrícolas, capacitación en ventas, sistemas de publicidad, control de procesos, control de trabajo, control del medio ambiente, registro de órdenes, diagnósticos, bases de datos de actividades, análisis de hojas de cálculo, procesador de textos, sistemas de comunicación, sistemas de reparación y mantenimiento, sistemas de presentación,, sistemas de control de calidad, programas informáticos, a saber, el software para el diseño de impresión y creación de etiquetas de códigos de barras, etiquetas de billetes, tarjetas o pulseras, programas informáticos para la gestión del funcionamiento de impresoras, mantenimiento o reposición de suministros, programas informáticos para la operación de impresoras, programas de computación e informática utilizados para la transmisión, la reproducción y la recepción de sonido, imágenes, video y datos a través de una red de telecomunicaciones o sistema entre terminales y para mejorar y facilitar el uso y acceso a las redes de computadoras y las redes telefónicas, programas informáticos y manuales vendidos como una unidad para la gestión y control de la fabricación, centros de distribución y operaciones comerciales de inventario de almacenes, software informático para la evaluación y la protección de las redes de computadoras inalámbricas y por cable, servidores, aplicaciones y escritorios contra el ataque, la intrusión y el mal uso, software informático para un sistema informático de desarrollo de aplicaciones, la implementación y la gestión, software descargable para impresoras, software de computadora para las impresoras para imprimir etiquetas, software descargable para impresoras, software de computadora para las impresoras para imprimir etiquetas, software, a saber, el software para uso en relación con la gestión de la cadena de suministro y la ejecución, software para operar redes de área local inalámbrica y para la gestión de las operaciones de entrada/salida en las computadoras de mano, software de computadora para la protección de los datos/información almacenada y /o transmitidos a través de redes inalámbricas y por cable, servidores, aplicaciones y escritores contra el ataque, la intrusión y el mal uso, software de computadora para la grabación, gestión, recuperación y almacenamiento de datos de clientes, información de contacto, preferencias e información de satisfacción del cliente, software informático para la gestión y control de operaciones de gestión de inventario de fabricación, centros de distribución y almacenes, software informático para la gestión y seguimiento de las computadoras de mano, programas informáticos en el ámbito de la



gestión de bases de datos e información, software informático que se ofrece como una característica de los teléfonos celulares o móviles para navegar y el acceso de aplicaciones de uso común en el teléfono, software de computadora para crear y formularios de proceso, software, a saber, el software de protocolo de comunicaciones para la informática móvil y dispositivos de comunicación, móvil, software de computadoras que permite y ofrece servicios inalámbricos de voz de dos vías, imágenes, grabaciones de sonido, texto impreso y las conexiones de comunicación de datos y la transferencia inalámbrica de voz, imagen, grabaciones de sonido, texto impreso y la información de los datos, software de telefónica informática que permite actividades telefónicas y de comunicación que se realiza a través de una red, software de telefonía de computadora para la visualización y actualización de los datos recibidos desde la red, software de utilidad para la realización de trabajos de mantenimiento de computadoras, conector para conectar impresoras y computadoras, unidades de disco, conectores eléctricos y procesadores de datos, manuales de usuario electrónicos vendidos con ellos, enlaces de comunicaciones rápidas de transferencia de datos, los dispositivos de identificación por radiofrecuencia fijos y portátiles y lectores, escáneres de mano que identifican automáticamente la presencia de códigos de barras y etiquetas de identificación de radiofrecuencia, escáneres de láser portátiles e integrados, software y hardware de computadora y redes para la gestión y seguimiento de las computadoras personales de mano, voz y datos integrados habilitados en un radio inalámbrico de área amplia, imagen lineal y de área y cámaras digitales, tarjeta magnética y dispositivos de lectura de tarjetas inteligentes, dispositivos de memoria, computadoras y monitores fijos y móviles para los sistemas de computación móvil de extremo a extremo para empresas, impresoras portátiles o de mano para etiquetas y formularios de negocios, dispositivos de módem, dispositivos habilitados con la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), a saber, impresoras, buscaperonas, equipo de radiofrecuencia portátiles y fijos y gestión de redes de software y hardware para uso con la gestión y seguimiento de los asistentes digitales, personales, computadoras instaladas en vehículos y organizadores personales electrónicos, receptores de frecuencia de radio portátiles y fijos y transmisores, computadores portátiles y de mano para la incorporación de escáneres de código de barras y radiofrecuencia de etiquetas de identificación y software operativo para los mismos,



computadores portátiles con función de identificación automática y software operativo por lo tanto, sensores de presión y temperatura, impresoras, a saber, las impresoras portátiles e impresoras de etiquetas, impresoras, máquinas de impresión y módulos de impresora para los transportadores RFID, datos de lectura y escritura RFID, y la creación de etiquetas inteligentes codificadas y etiquetas mediante la aplicación de componentes RFID, componentes de impresoras, es decir, cabezales de impresión, impresoras térmicas, radar y detectores de radar, impresión de identificación de frecuencia de radio y máquinas de codificación, identificación por radiofrecuencia RFID, etiquetas inteligentes y etiquetas con microchips integrados, círculos integrados, antenas y transportadores para el registro, recepción, almacenamiento, codificación, actualización y transmisión de datos, lectores y etiquetas para los sistemas de localización en tiempo real, transceptores de radio y el software operativo, tarjetas de interfaz de la computadora, cables, conectores eléctricos y periféricos informáticos, todos vendidos como una unidad, software de computadoras que contiene los protocolos de comunicaciones para dispositivos electrónicos móviles de mano, receptores y transmisores, aplicaciones para teléfono inteligentes y software para desarrollar aplicaciones para teléfonos inteligentes para la impresión de etiquetas, recibos, tarjetas, etiquetas y formularios, software para la lectura de códigos de barras, lectores de códigos de barras, dispositivos de escaneo de código de barras para el control de inventario físico, software para diseñar, configurar, operar y los sistemas para resolver problemas de comunicación, software para diseñar tarjetas, software para diseñar etiquetas y configurar impresoras de etiquetas, software para administrar y controlar impresoras de tarjetas, software para permitir una computadora de propósito general para imprimir y/o leer códigos de barras, software para diseñar, configurar, operar y resolver problemas de un sistema de localización en tiempo real, software para programar y gestionar las impresoras de red, máquinas de telefax, etiqueta de telemetría que trasmite la ubicación de objetos como vehículos, inventario, envases, equipos o productos y el personal, radios de dos vías, sistemas de banda ultra ancha (UWB) de radar que comprenden un radar, sistemas de comunicaciones de ultra banda ancha que comprenden transmisores UWB y receptores, generadores de señales de ultra banda ancha dispositivos de procesamiento de voz, máquinas de dictado digital, máquinas de contestación telefónica digital, puentes Ethernet inalámbricos, equipos inalámbricos de área



local de hardware de red, es decir, puestos paralelos de computadora y puertos de serie, puntos de acceso para la conexión de usuarios de la red de computadora y conmutaciones de red de computadoras, controladores electrónicos, mini-controladores electrónicos y antenas, impresoras de pulseras, software y hardware que permite el intercambio entiempos real de información con acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipos, software y hardware que permite visualizar, analizar, filtrar y gestionar los datos de personas, dispositivos, máquinas y equipos, software y hardware que permite a los dispositivos de actualización remota, gestionar y configurar, máquinas y equipos, software y hardware que se utiliza para construir el flujo de trabajo lógico de datos, software y hardware que se utiliza para transferir información o dispositivos de forma inalámbrica y administrar los dispositivos inalámbricos.”

En clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “etiquetas de la impresora etiquetas de la impresora código de barras formularios comerciales etiquetas de identificación y bandas procesables a través de impresoras como impresoras láser y utilizados por profesionales de la salud pulseras de laminado de papel para uso en la industria de la salud stock de papel para imprimir, etiquetas en blanco parcialmente impresas, cintas de máquinas de impresión productos de imprenta y publicaciones impresas, a saber, folletos, instrucciones y manuales de usuario, presentaciones escritas y materiales de capacitación para software, hardware, sistemas de localización en tiempo real, e impresoras suministros de impresora, es decir, en blanco o parcialmente etiquetas impresas (que no sean tela) y cintas de impresora de computadora etiquetas autoadhesivas de papel y película plástica que su uso en la identificación del paciente y la atención al paciente en la industria del cuidado de la salud tarjetas plásticas, tarjetas laminadas, película de transferencia, etiquetas, papel térmico, papel de recibo, etiquetas autoadhesivas, tarjetas RFID.”

En clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, servicios de consultoría empresarial en el campo de la impresión, software informático basado en computadoras y productos de informática, impresoras, seguridad de datos, dispositivos de control de acceso, tarjetas de membresía, tarjetas de regalo, tarjetas financieras y formularios de negocio de servicios de consultoría de negocio a los fabricantes u operadores de terminales del envío con respecto a la productividad, eficiencia, control de inventarios, procedimientos



operacionales y compra de equipo servicios de desarrollo empresarial, a saber, la asistencia en la comercialización de productos para las nuevas tecnologías servicios de consultoría de gestión empresarial y servicios de consultoría de negocios, proporcionando formas de negocio para los concesionarios, distribuidores y directamente a los clientes servicios de gestión de bases de datos informatizada realización de programas de premios de incentivos de distribuir para promover la venta de impresoras, etiquetas de la impresora y los suministros, servicios de consultoría relacionados con la prestación de formularios comerciales servicios de distribución en el campo de las formas de negocio servicios de gestión de la información, es decir, el procesamiento de envíos, preparación de documentos y facturas, documentos de seguimiento del envío, paquetes y carga a través de redes informáticas, intranet e internet servicios de tiendas minoristas en línea que ofrecen teléfonos móviles de captura de datos de códigos de barras, informática móvil y hardware y software de computadora servicios de control de inventario físico servicios de tiendas minoristas en línea que ofrecen teléfonos móviles, sistemas de captura de datos de códigos de barras, informática móvil y el hardware y software, redes de audio pre-grabado y trabajo audiovisuales y productos a fines a través de Internet y otro equipo y las comunicaciones electrónicas servicios de tiendas minoristas de teléfonos móviles, sistemas de captura de datos de códigos de barras, la informática móvil y el hardware y software para cada una de las consideraciones anteriores, mercancía pregrabado y demostraciones de productos de audio y obras audiovisuales y afines audio pre-grabado y trabajos audiovisuales y productos afines a través de Internet y otras redes informáticas y de comunicaciones electrónicas.”

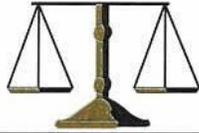
En clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, “consulta relativa a la reparación de computadoras instalación, mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, es decir, equipos de comunicaciones y sistemas de captura de datos de códigos de barras servicios de reparación de la impresora de etiquetas servicios de consultoría en la naturaleza de asesorar y asistir en la instalación, modificación y mantenimiento de equipo informáticos que permite el intercambio en tiempo real de información con acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos.”

En clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, proporcionar acceso a base de datos y redes electrónicas, que permite al usuario enviar, recibir e interactuar



con audio, texto, imágenes digitales, videos, aplicaciones de juegos electrónicos, y redes sociales a través de una red proporcionar acceso a la infraestructura de comunicaciones de red para permitir que el usuario reciba coordenadas basadas en la localización asesoramiento técnico en el campo de la transmisión de datos y los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) servicios de telecomunicaciones inalámbricas, a saber, los servicios de mensajería de datos inalámbricos que permiten a un usuario enviar y recibir mensajes instantáneos, correo electrónico y datos servicios de telefonía inalámbrica y transmisión electrónica de datos y documentos a través de las redes de comunicación y las redes mundiales de informática.”

En clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “investigación básica y aplicada en los campos de la física, química, ingeniería, programación de computadoras, tecnología de la información y las telecomunicaciones programación de computadoras y diseño de base de datos para los demás servicios informáticos, a saber, el diseño y la implementación de otras redes de área inalámbrica, sistemas de computación móvil de extremo a extremo y los sistemas de hardware y software para capturar, mover y administrar imágenes, voz, grabaciones sonoras, textos de impresos y los datos capturados de códigos de barras, etiquetas de identificación por radiofrecuencia, y los dispositivos de informática móvil y las comunicaciones, servicios informáticos, a saber, proporcionar un sitio interactivo en una red informática global, accesible a través de la computadora, de línea fija y dispositivos de comunicaciones inalámbricas diseño de software para terceros desarrollo de software en el campo de las transacciones móviles en el punto de venta diseño de interfaz para terceros servicios de consultoría y diseño en relación con los equipos en el campo de la cartografía de conducción con GPS y radiogoniometría servicios de consultoría y diseño en relación con los computadores en el campo de la telefonía móvil de gestión de relaciones con clientes servicios de consultoría y diseño en relación con los equipos en el campo de la venta de entradas móvil, solución de daños y reparación servicios de consultoría y diseño relacionados con los equipos que se utilizan para transmitir, recibir, ver, actualizar y administrar datos, inventarios y manejo de materiales, almacenamiento y recuperación, envío y recepción, pedidos, recolección y conteo de ciclos de mercancías, gestión de activos y seguimiento, procesamiento de pagos, colección de



identificación personal y verificación , reconocimiento de voz, el envío y la programación, la recolección de datos y el equipo de mantenimiento general, servicios de consultoría en el campo del diseño, selección, implementación y uso de sistemas de hardware y software para los sistemas de capturas de datos de códigos de barras, la informática móvil y dispositivos de comunicación móvil para otros servicios de consultoría en el campo del diseño, selección, implementaciones y uso de hardware y sistemas de software para terceros, diseño, y desarrollo de hardware informático, software personalizado diseño y desarrollo de sistemas de telecomunicaciones digitales para las redes públicas y privadas software descargable para el seguimiento de movimiento físico para su uso con sensores de detección de movimiento instalación de software instalación de software en relación con el código de barras en relación con los sistemas de captura de datos de códigos, la informática móvil y dispositivos de comunicación móvil servicios de software no descargables, a saber, que proporcionan el uso temporal de software no descargable para sistema de localización en tiempo real planes de servicio de la impresora, el suministro de información técnica relativa a las características y la interoperabilidad del software de los proveedores de software de terceros en relación con los sistemas de captura de datos de códigos de barras, la informática móvil y los dispositivos de comunicación móvil facilitación de uso temporal de software no descargables para su uso en la gestión y operación de la fabricación y el envío de contenedores de almacenes, centros logísticos, terminales de ferrocarril, terminales intermodales y aeropuertos investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros en el ámbito de las telecomunicaciones servicio prestado por profesionales para soporte de productos, a saber, el suministro de información técnica y consultoría técnica en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones servicios de consultoría técnica en el campo de los sistemas de captura de datos de código de barras, computadoras móviles y dispositivos de comunicación móvil y el software y hardware para cada uno de los anteriores, consultoría técnica y de diseño personalizado de sistemas de transmisión de datos, recepción y gestión, manejo de materiales y sistemas servicios de consultoría técnica, diseño e integración de sistemas de identificación de radiofrecuencia (RFID) servicios de acceso a las telecomunicaciones, a saber, proporcionar acceso a, negar el acceso a bases de datos y redes electrónicas para afectar los niveles de potencia de los dispositivos inalámbricos de



telecomunicaciones planificación de la red de telecomunicaciones actualización de software para los sistemas de captura de datos de códigos de barras, el software como servicio (SaaS) de servicios, a saber, software de alojamiento que permite el intercambio en tiempo real de información con acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipos y las aplicaciones que interactúan con esos datos, servicios de desarrollo de software y servicios de consultoría informática para empresas, incluyendo pero no limitado a la gestión remota y/o alojamiento de aplicaciones informáticas para terceros, servicios de consultoría para el diseño, selección, ejecución, modificación, mantenimiento y uso de los sistemas de software de computadora, asesoramiento técnico relacionado con la instalación de software, servicios de asistencia técnica, a saber, la resolución de problemas en la naturaleza de diagnóstico de problemas de hardware y software, servicios de diagnóstico de computadora, servicios de consultoría en la naturaleza de asesorar y asistir a la ejecución, instalación, configuración, modificación y mantenimiento de software que permite el intercambio en tiempo real de información con acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipo y aplicaciones que interactúan con los datos, así como el asesoramiento y la asistencia en la implementación y configuración de hardware de computadoras que permite el intercambio en tiempo real de la información y con el acceso a la información de las personas, dispositivos, máquinas y equipos y aplicaciones que interactúan con esos datos, proporcionar un sitio web con software no descargable para permitir a los usuarios y aplicaciones de software interactuar con la gente, y gestionar los dispositivos, máquinas y equipos y prestación de servicios de mensajería, gestión y almacenamiento de la memoria, consultoría en materia de sistemas de computación, conectividad de redes de computadoras y aplicaciones de software de diseño y despliegue, servicios de software, a saber, el desarrollo, mantenimiento, reparación e instalación de programas informáticos, y la solución de problemas de software de computadora, servicios de apoyo técnico en la naturaleza de diagnosticar problemas de software informático, actualizar y actualización de software informático, creación, diseño y personalización de software y middleware, el suministro de información en el campo de los programas informáticos y middleware, consulta de programas informáticos en el ámbito del software y middleware, servicios de apoyo en materia de sistemas informáticos, hardware de red de conectividad



informática y computadoras, es decir, la resolución de problemas y diagnóstico de problemas, servicios informáticos, a saber, proporcionar la gestión remota de los dispositivos remotos a través de redes de computadores para otros.”

A dicha solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio le opuso la marca de fábrica y



de comercio inscrita desde el 18 de noviembre del 2009, vigente hasta el 18 de noviembre del 2019, bajo el registro número **196507**, que protege y distingue en clases 16 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, los siguientes productos:

Clase 16: “pinceles, brochas, rodillos de pintores, material para artistas, herramientas para pintar, adhesivos, tirro, cintas para enmascarar, bandas y cintas adhesivas, distribuidores de cintas adhesivas, cintas de papel, cinta plástica, artículos de papelería, materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, pegamentos para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta y clichés”, y en **clase 21** Internacional, protege y distingue, “escobas, cepillos, material para la fabricación de cepillos, material de limpieza, brochas y plumeros, utensilios y fabricación de cepillos, material de limpieza, brochas y plumeros, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados), peines y esponjas, viruta de hierro, vidrio bruto o semielaborado (con excepción del vidrio en construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendida en otras clases.” (Ver



folios 83 a 84), y la marca de fábrica y de comercio inscrita desde el 21 de agosto del 2009, vigente hasta el 21 de agosto del 2019, bajo el registro número **194013**, que protege y distingue en las clases 16, 17, 21 y 26 de la Clasificación Internacional los



siguientes productos: En **clase 16** Internacional, “Pinceles, brochas, rodillos de pintores, material para artistas, herramientas para pintar, adhesivos, tirro, cintas para enmarcarar, bandas y cintas adhesivas, distribuidores de cintas adhesivas, cintas de papel, cinta plástica, artículos de papelería, materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), papel, cartón, y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, pegamentos para la papelería o la casa, material para artistas,, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes, caracteres de imprenta y clichés”, en **clase 17** Internacional, protege y distingue, “bandas y cintas adhesivas, que no sean para la medicina, la papelería o la casa, caucho, gutapercha , goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos”, en **clase 21** Internacional, escobas, cepillos, material para la fabricación de cepillos, material de limpieza, brochas y plumeros, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados), peines y esponjas, viruta de hierro, vidrio bruto o semielaborado) con excepción del vidrio en construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendida en otras clases”, y en **clase 26** Internacional, “cintas autoadherentes, puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas, flores artificiales.” (Ver folios 85 a 86).

De lo anterior, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero del 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002,

vemos que la marca solicitada

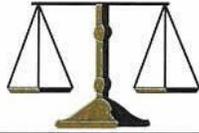


es figurativa, formada por la imagen de el

rostro de una cebrá. Las marca



registro número **196507**, es



mixta, formada por una parte denominativa, la palabra “**CEBRA**” la cual se encuentra dentro de

una figura geométrica óvalo, y el signo  registro número **194013**, también es mixto, conformado por un elemento figurativo, el dibujo de una cebra que está dentro de un círculo, y debajo de ese dibujo, el vocablo “**CEBRA**”. Si observamos la marca

figurativa solicitada



y los signos inscritos



registro número **196507**, y  registro número **194013**, podríamos decir, que desde la dimensión **ideológica**, el signo propuesto evoca de forma inequívoca el mismo concepto de las inscritas **CEBRA**, y viceversa. El hecho que dichos signos utilicen imágenes y vocablos que representan una misma idea, provoca un riesgo de confusión en los consumidores, desde el ámbito **ideológico, gráfico y fonético**.

De acuerdo al análisis realizado se concluye que la marca propuesta y los signos inscritos existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que el distintivo marcario a registrar frente al registrado genera confusión entre el público consumidor, pues, conforme lo establece el citado numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, hay que dar más énfasis a las semejanzas que a las diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial, que en este caso sería la empresa **IMPACTA S.A.**, titular de las marcas registradas. Situación, que provoca un riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por girar las marcas alrededor del elemento central **CEBRA**, y consecuentemente, un riesgo de asociación de acuerdo al inciso b) del artículo citado. Por lo que considera este Tribunal que no resulta procedente el alegato de la empresa



recurrente cuando argumenta en su escrito de expresión de agravios que “[...] no se presentan similitudes que puedan confundir a los consumidores o que puedan generar confusión empresarial [...].”

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el **riesgo de confusión** de los conjuntos marcarios cuando se lleva a cabo el cotejo de la lista de productos de los signos, **únicamente** para los productos contemplados en la **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, Obsérvese, que lista de productos de la marca solicitada (Ver folio 5), está contenida en la lista de productos de la **clase 16** de los signos registrados (Ver folios 83 a 86). De ahí que considera este Tribunal que el alegato planteado por la recurrente en su escrito de agravios, en cuanto a



que las marcas inscritas  y  protegen productos relacionados con artículos para pintar, tales como pinceles y productos de papelería, y su representada protege productos y servicios relacionados con la identificación de pacientes en la industria de la salud. No es procedente, ya que en la **clase 16** de la Clasificación de Niza, lo que interesa es la materia prima, y no la finalidad de la misma. Por consiguiente, el hecho que se le dé a la etiqueta un uso en el área de la salud no exime que sean productos relacionados, Además, cabe resaltar, que de la lista de productos que se intenta amparar, no se refleja que lo que se desea proteger, sea, productos y servicios relacionados con la identificación de pacientes en la industria de la salud, como lo indica la apelante. Por lo que al estar frente a productos relacionados podría causar riesgo de confusión y de asociación al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial, ya que como se dijo líneas atrás puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación de las que se encuentra inscritas bajo los registros número **196507** y **194013**, propiedad de la empresa **IMPACTA, S.A.**

De lo expuesto, merece tener presente que la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que pueda generar algún riesgo de confusión o



de asociación en el público consumidor. Permitirse la coexistencia del signo propuesto



para la **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, resulta factible continuar con el trámite de inscripción del signo en lo que respecta a las demás clases que pretende proteger, a saber: **09, 35, 37, 38 y 42** de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar parcialmente la marca de fábrica, de comercio y de servicios



multiclase para la **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza y ordenar la continuación del proceso de solicitud de inscripción de la marca referida respecto de las clases: **09, 35, 37, 38 y 42** de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el Registro de La Propiedad Industrial, y por ello, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZIH CORP**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintinueve minutos, cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**.

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 del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZIH CORP**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintinueve minutos, cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto, se **confirma**. 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.