
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0056-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS
“SECURECX”**

**CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT DELAWARE LLC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-7187)
MARCAS Y OTROS SIGNOS**

VOTO 0117-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT DELAWARE LLC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 44111 Nobel Drive, Fremont, California 94538, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:18 horas del 15 de noviembre de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 09 de agosto de 2021, la licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa **CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT DELAWARE LLC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios “**SECURECX**” en las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: en **clase 9** para distinguir: Software para proporcionar seguridad utilizando tecnología biométrica; software para proporcionar características de seguridad para entornos de trabajo en casa; software para proteger contra el robo de datos, las transacciones fraudulentas y las suplantaciones de identidad; computadoras y periféricos de computadora para recibir información biométrica de un usuario. Y en **clase 42**: Prestación de servicios de autenticación mediante datos biométricos para facilitar el trabajo a distancia; servicios de asistencia para programas informáticos que proporcionan seguridad mediante tecnología biométrica; servicios de asistencia para programas informáticos que proporcionan características de seguridad para entornos de trabajo en casa; servicios de asistencia para programas informáticos de protección contra el robo de datos, las transacciones fraudulentas y las suplantaciones de identidad. Señala que la palabra “**SECURECX**” no tiene traducción al idioma español, siendo un término de fantasía. Reclama prioridad con base en la solicitud presentada en la oficina de marcas de Estados Unidos de América, bajo solicitud 90/519,836 del 9 de febrero de 2021.

Por resolución de las 09:25:18 horas del 15 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca “**SECURECX**” para las clases 09 y 42 internacional, por razones extrínsecas al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, N° 7978.

Inconforme con lo dispuesto por el Registro, la compañía solicitante **CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT DELAWARE LLC.**, apeló y expresó como agravios:

1. Solicita se acoja la siguiente limitación de productos y servicios, según se detalla a continuación: **Clase 9:** Software descargable con tecnología biométrica y utilizado con una cámara para proporcionar seguridad mediante la detección de usuarios, dispositivos y comportamientos no autorizados; software descargables utilizado con una cámara para proporcionar características de seguridad para la detección de usuarios, dispositivos y comportamientos no autorizados para entornos de trabajo en casa; software descargable para proporcionar supervisión de trabajadores remotos utilizando una cámara; software descargable utilizado con una cámara para proteger contra el robo de datos, las transacciones fraudulentas y las suplantaciones de identidad; computadoras y periféricos de computadora para recibir información biométrica de un usuario. Y en **clase 42:** Prestación de servicios de autenticación de usuarios mediante un software con tecnología biométrica utilizado con una cámara para detectar dispositivos y comportamientos no autorizados para la seguridad con el fin de facilitar el trabajo a distancia; servicios de apoyo a la seguridad, a saber, prestación de un software informático para la seguridad utilizando un software que tiene tecnología biométrica y se utiliza con una cámara; servicios de apoyo a la seguridad, a saber, prestación de un software utilizado con una cámara para proporcionar características de seguridad para el trabajo en casa; servicios de apoyo a la seguridad, a saber, prestación de un software utilizado con una cámara para la supervisión de trabajadores a distancia; servicios de apoyo a la seguridad para un software utilizado con una cámara para la protección contra el robo de datos, las transacciones fraudulentas y las suplantaciones de identidad (folios 8 y 9 legajo de apelación).
2. Indica que su representada es una empresa de servicios empresariales globales basados en tecnología especializada para la captación de clientes y en la mejora del rendimiento empresarial para algunas de las mejores marcas y compañías del mundo, en diversos sectores como la automotriz, banca y los servicios financieros, seguros, salubridad, tecnología, electrónica de consumo, medios de comunicación; comercio

minorista y electrónico; viajes y transporte; energía y sector público. Además, posee un sitio web www.concentrix.com, donde se puede ubicar información más detallada sobre la compañía, sus productos y servicios.

3. El Centro de Comando Global de SecureCX, monitorea dicha actividad las 24 horas del día, para garantizar un entorno de trabajo seguro y protegido, por medio de biometría facial, detección de uso y dispositivo no autorizado y configuración sólida de reglas comerciales. En este sentido, es claro que las funciones y el mecanismo de operación de SECURECX es muy particular y específico, como para ser confundido con la marca inscrita.
4. La marca propuesta es de fantasía, por lo que claramente posee una naturaleza intrínsecamente distintiva. Fue seleccionada realizando un juego léxico entre la raíz “SECURE” y “CX” lo cual confirma que es una creación original.
5. De la limitación realizada a los productos y servicios, esta no tiene vinculación ni relación con los productos que ofrece la compañía CISCO TECHNOLOGY INC.
6. Si bien es cierto, las marcas comparten la misma clase no puede este Tribunal considerar que existe un riesgo de confusión y/o asociación, ya que como se demostró, los productos y servicios que protegen ambas compañías no son motivo de confusión.
7. En conclusión, se podría afirmar que las funciones y el público meta de los productos y servicios difieren radicalmente y que los titulares no son competidores, razón por la cual no puede considerarse que exista un riesgo de confusión y/o asociación empresarial. Por lo tanto, queda demostrado que resulta improbable que las marcas y servicios que ellas ofrecen sean objeto de confusión o asociación empresarial, ya que, una vez analizados los detalles de cada elemento que las compone se puede confirmar que son mayores sus diferencias que similitudes.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente: En el Registro de la Propiedad Intelectual la compañía **CISCO TECHNOLOGY**,

INC., tiene inscrita la marca de fábrica y servicios **SECUREX**, registro 288657, inscrita el 21 de mayo de 2020 y vigente hasta el 21 de mayo de 2030, en las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza:

- En **clase 9**: Hardware informático; hardware de redes informáticas; conmutadores, servidores y enrutadores de red informática; Hardware informático que contiene la funcionalidad de seguridad de red, incluidos cortafuegos, cifrado de datos y/o interoperabilidad con protocolos de seguridad de red; Software para asegurar dispositivos móviles; Software informático para administrar, gestionar y monitorear el tráfico y el acceso a la red, optimizar el rendimiento de la red, realizar diagnósticos de la red, detectar malware y amenazas de la red, y reportar análisis de seguridad y rendimiento de la red; Software informático que proporciona monitoreo, análisis, auditoría, gestión, detección, clasificación, protección, reporte y seguridad de información sensible y datos ubicados en entornos de computación en la nube para aplicaciones informáticas y móviles, plataformas informáticas y móviles, e interfaces de usuario relacionadas con ellas; Software informático para garantizar la seguridad de los datos ubicados en entornos de computación en la nube; Software informático y aplicaciones para proporcionar análisis del comportamiento del usuario, forense de seguridad, gestión de riesgos, prevención de pérdida de datos, protección de datos en la nube, gobernanza de datos, monitoreo de cumplimiento, gestión de derecho de datos seguridad de datos y almacenamiento y acceso seguros a datos, archivos y medios; Plataformas de software informático para localizar, evaluar, medir y remediar malware sospechoso que se dirige a dispositivos informáticos; Software informático para análisis basados en la ubicación de tráfico de sitios web e Internet; Software informático para la gestión de bases de datos; Software operativo VPN (red privada virtual); Software para computadoras y dispositivos móviles para asegurar el acceso remoto a través de Internet a redes de cómputo privadas; Software y hardware informáticos para seguridad de red, seguridad de correo electrónico y web,

control de acceso seguro, identificación de usuarios, cifrado y gestión de seguridad; Dispositivos de mensajería y seguridad de red que comprenden hardware y software informáticos para detectar, bloquear y automatizar la eliminación de virus y amenazas informáticos, encriptar y autenticar datos, evitar la pérdida de datos, recuperar datos, proteger redes y detectar, filtrar, analizar, gestionar y bloquear comunicaciones electrónicas; Hardware y software informáticos para centros de datos para su uso en la recopilación, análisis y notificación de datos de redes informáticas y telecomunicaciones; Software informático y hardware de seguridad de red para su uso en la detección y prevención de intrusiones de red y malware y para controlar y gestionar el acceso de usuarios de la red y para la aplicación de políticas de red; Software informático y hardware de seguridad de red para monitorear, analizar o reportar información de red, datos y tráfico; Software informático y hardware de seguridad de red para optimizar los recursos y la disponibilidad del sistema informático; Publicaciones electrónicas descargables en forma de libros electrónicos, guías de cumplimiento, hojas de datos e informes en los campos de computación en la nube y seguridad de datos para entornos públicos de computación en la nube; retransmisión vía internet, seminarios vía internet, casos prácticos, archivos de audio y videos descargables en los campos de la computación en la nube y la seguridad de datos para entornos de computación en la nube.

- **Clase 41:** suministro de un sitio web presentando blogs y publicaciones en línea no descargables en forma de libros electrónicos, guías de cumplimiento, hojas de datos e informes en los campos de computación en nube y seguridad de datos para entornos de computación en la nube; Suministro de un sitio web presentando retransmisiones vía internet en línea no descargables, seminarios vía internet, casos prácticos, archivos de audio y videos en los campos de computación en la nube y seguridad de datos para entornos de computación en la nube.
- **Clase 42:** servicios de consultoría informática; Servicios de soporte al cliente; Servicios de soporte técnico en los ámbitos de la seguridad informática, de datos, de

correo electrónico, de internet y de red; Monitoreo de sistemas de red con fines de seguridad informática y técnica y solución de problemas en la naturaleza de diagnóstico de problemas de hardware y software informático; Servicios informáticos, a saber, detectar, bloquear y automatizar la eliminación de intrusiones en la red informática, malware, virus y amenazas, encriptar y autenticar datos, evitar la pérdida de datos, recuperar datos, asegurar redes y detectar, filtrar, analizar, gestionar y bloquear comunicaciones electrónicas; Servicios informáticos, a saber, filtrado de correos electrónicos no deseados; Servicios en línea, a saber, recopilación de información de miembros con respecto a correos electrónicos no deseados y reporte de información a los administradores de la red; Servicios informáticos, a saber, alojamiento de instalaciones web en línea para terceros para configurar y monitorear redes inalámbricas, gestionar usuarios, aplicar actualizaciones de software, establecer límites de ancho de banda y mantener páginas de bienvenida de marca; Servicios de software como servicio (SAAS), a saber, software de alojamiento para uso de terceros para detectar, bloquear y automatizar la eliminación de intrusiones en la red informática, malware, virus y amenazas, encriptar y autenticar datos, evitar la pérdida de datos, recuperar datos, asegurar redes y detectar, filtrar, analizar, gestionar y bloquear comunicaciones electrónicas; Servicios de software como servicio (SAAS) presentando software para centros de datos para su uso en la recopilación, análisis y notificación de datos de redes informáticas y telecomunicaciones; Servicios de software como servicio (SAAS) presentando software que proporciona monitoreo, análisis, auditoría, análisis de comportamiento del usuario, forense de seguridad, gestión de riesgos y datos, prevención de pérdida de datos, protección de datos en la nube y detección de amenazas, así como clasificación, informe y protección de información sensible en computadoras y aplicaciones y plataformas móviles, y presentar dicha información sensible en una interfaz de usuario fácil de entender; Servicios de software como servicio (SAAS), a saber, software de alojamiento para uso de terceros con fines de seguridad de datos

mediante autenticación; Servicios de consultoría en el campo del diseño, selección, implementación, gestión y uso de hardware y sistemas de software para terceros; Servicios de consultoría en el campo del análisis de datos, telemetría y redes informáticas; diseño de redes informáticas; Prestación de servicios de soporte tecnológico de software y consultas en el campo del software informático, desarrollo y uso de hardware informático, uso de equipo de red, diseño de redes informáticas, diseño de almacenamiento, seguridad de redes, seguridad en la nube, diseño de centros de datos y análisis; Servicios de consultoría en el campo de la computación en la nube; computación en la nube presentando software para usar en asegurar datos ubicados en un entorno de computación en la nube; Servicios de seguridad informática, a saber, hacer cumplir, restringir y controlar privilegios de acceso de los usuarios de recursos de computación en la nube con base en credenciales asignadas; Servicios de seguridad informática, a saber, restricción del acceso a y por redes informáticas a sitios web y medios no deseados; Servicios de protección contra virus informáticos; Servicios de seguridad de Internet, a saber, monitorear y recopilar globalmente inteligencia de ciberseguridad en la naturaleza de recopilar y difundir información desde redes informáticas sobre amenazas cibernéticas y malware; Monitoreo de sistemas informáticos con fines de seguridad; Suministro de sistemas de gestión de amenazas de seguridad, a saber, monitoreo y seguimiento de vulnerabilidades y problemas de seguridad en productos de software informático, internet y redes informáticas; Servicios de red informática y seguridad en internet; Investigación en el campo de la ciberseguridad; suministro de información en el ámbito de la red informática y la seguridad de internet; Suministro de información técnica en el campo de las aplicaciones de software informático; Suministro de información técnica en el campo del análisis de seguridad de redes informáticas de macrodatos; Servicios de información, ofrecidos a través de informes accesibles a través de una red informática mundial, que proporciona información estadística sobre mensajes de internet de gran volumen y otras comunicaciones de red para su uso en

la gestión de sistemas de información. (folio 58 al 61 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO: De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por lo que, entre menos aptitud distintiva posea un signo distintivo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre ellos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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

El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b):

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Estas reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de

marcas:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]

Siguiendo los argumentos expuestos y examinando los signos en pugna, tenemos que la compañía **CISCO TECHNOLOGY, INC.**, tiene inscrita la marca de fábrica y servicios **SECUREX**, registro **288657**, en las clases 9, 41 y 42 internacional, y la compañía **CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT DELAWARE LLC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios **SECURECX**, en las clases 9 y 42 de la

clasificación internacional de Niza.

Ahora bien, desde el punto de vista gráfico, tenemos que ambas marcas son de tipo denominativo, la marca inscrita se encuentra compuesta por la palabra “**SECUREX**” y el signo pedido por el vocablo “**SECURECX**”, se desprende que la expresión empleada en la propuesta pedida se encuentra en su totalidad inmersa en el signo marcario inscrito, siendo su única diferencia el contenido de la letra “**C**” elemento que por sí solo no le proporciona a la propuesta un cambio significativo, sea, el carácter o condición distintiva necesaria para que pueda obtener protección registral. Tal identidad o semejanza contenida entre ellas evidentemente podría generar dentro de la actividad mercantil riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor, siendo que este podría relacionar las marcas como provenientes de un mismo titular.

A nivel fonético, se desprende que al mantener los signos cotejados “**SECUREX**” (inscrito) y “**SECURECX**” (pedido) dentro de su estructura gramatical tal identidad, hace que al pronunciarse estas se perciban de manera idéntica, ya que como se indicó líneas arriba el aditamento empleado “**C**” no le proporciona a la propuesta un cambio significativo a la hora de ejercer su pronunciación y escucharlas, lo cual impide que el consumidor las distinga, y en ese sentido no cuenta con la distintividad sonora requerida.

Dentro del contexto ideológico, tenemos que esta deriva del contenido conceptual de los signos, por lo que, al encontrarnos con expresiones de fantasía como la que nos ocupa, se hace innecesario entrar a realizar su análisis.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente

diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. De manera tal, que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles.

Para el caso bajo examen, respecto del cotejo de servicios tenemos que: la marca de servicios inscrita **SECUREX**, registro **288657**, propiedad de la compañía **CISCO TECHNOLOGY, INC.**, protege la **clases 9** para: Hardware informático; hardware de redes informáticas; conmutadores, servidores y enrutadores de red informática; Hardware informático que contiene la funcionalidad de seguridad de red, incluidos cortafuegos, cifrado de datos y/o interoperabilidad con protocolos de seguridad de red; Software para asegurar dispositivos móviles; Software informático para administrar, gestionar y monitorear el tráfico y el acceso a la red, optimizar el rendimiento de la red, realizar diagnósticos de la red, detectar malware y amenazas de la red, y reportar análisis de seguridad y rendimiento de la red; Software informático que proporciona monitoreo, análisis, auditoría, gestión, detección, clasificación, protección, reporte y seguridad de información sensible y datos ubicados en entornos de computación en la nube para aplicaciones informáticas y móviles, plataformas informáticas y móviles, e interfaces de usuario relacionadas con ellas; Software para garantizar la seguridad de los datos ubicados en entornos de computación en la nube; Software informático y aplicaciones para proporcionar análisis del comportamiento del usuario, forense de seguridad, gestión de riesgos, prevención de pérdida de datos, protección de datos en la nube, gobernanza de datos, monitoreo de cumplimiento, gestión de derecho de datos seguridad de datos y almacenamiento y acceso seguros a datos, archivos y medios; Plataformas de software informático para localizar, evaluar, medir y remediar malware sospechoso que se dirige a dispositivos informáticos; Software informático para análisis basados en la ubicación de tráfico de sitios web e Internet; Software informático para la gestión de bases de datos; Software operativo VPN (red privada virtual); Software para computadoras y dispositivos móviles para asegurar el acceso remoto a través de Internet a redes de cómputo privadas; Software y hardware informáticos para seguridad de red,

seguridad de correo electrónico y web, control de acceso seguro, identificación de usuarios, cifrado y gestión de seguridad; Dispositivos de mensajería y seguridad de red que comprenden hardware y software informáticos para detectar, bloquear y automatizar la eliminación de virus y amenazas informáticos, encriptar y autenticar datos, evitar la pérdida de datos, recuperar datos, proteger redes y detectar, filtrar, analizar, gestionar y bloquear comunicaciones electrónicas; Hardware y software informáticos para centros de datos para su uso en la recopilación, análisis y notificación de datos de redes informáticas y telecomunicaciones; Software informático y hardware de seguridad de red para su uso en la detección y prevención de intrusiones de red y malware y para controlar y gestionar el acceso de usuarios de la red y para la aplicación de políticas de red; Software informático y hardware de seguridad de red para monitorear, analizar o reportar información de red, datos y tráfico; Software informático y hardware de seguridad de red para optimizar los recursos y la disponibilidad del sistema informático; Publicaciones electrónicas descargables en forma de libros electrónicos, guías de cumplimiento, hojas de datos e informes en los campos de computación en la nube y seguridad de datos para entornos públicos de computación en la nube; retransmisión vía internet, seminarios vía internet, casos prácticos, archivos de audio y videos descargables en los campos de la computación en la nube y la seguridad de datos para entornos de computación en la nube. **Clase 41:** suministro de un sitio web presentando blogs y publicaciones en línea no descargables en forma de libros electrónicos, guías de cumplimiento, hojas de datos e informes en los campos de computación en nube y seguridad de datos para entornos de computación en la nube; Suministro de un sitio web presentando retransmisiones vía internet en línea no descargables, seminarios vía internet, casos prácticos, archivos de audio y videos en los campos de computación en la nube y seguridad de datos para entornos de computación en la nube. Y en **clase 42:** Servicios de consultoría informática; Servicios de soporte al cliente; Servicios de soporte técnico en los ámbitos de la seguridad informática, de datos, de correo electrónico, de internet y de red; Monitoreo de sistemas de red con fines de seguridad informática y técnica y solución de problemas en la naturaleza de diagnóstico de problemas de hardware y

software informático; Servicios informáticos, a saber, detectar, bloquear y automatizar la eliminación de intrusiones en la red informática, malware, virus y amenazas, encriptar y autenticar datos, evitar la pérdida de datos, recuperar datos, asegurar redes y detectar, filtrar, analizar, gestionar y bloquear comunicaciones electrónicas; Servicios informáticos, a saber, filtrado de correos electrónicos no deseados; Servicios en línea, a saber, recopilación de información de miembros con respecto a correos electrónicos no deseados y reporte de información a los administradores de la red; Servicios informáticos, a saber, alojamiento de instalaciones web en línea para terceros para configurar y monitorear redes inalámbricas, gestionar usuarios, aplicar actualizaciones de software, establecer límites de ancho de banda y mantener páginas de bienvenida de marca; Servicios de software como servicio (SAAS), a saber, software de alojamiento para uso de terceros para detectar, bloquear y automatizar la eliminación de intrusiones en la red informática, malware, virus y amenazas, encriptar y autenticar datos, evitar la pérdida de datos, recuperar datos, asegurar redes y detectar, filtrar, analizar, gestionar y bloquear comunicaciones electrónicas; Servicios de software como servicio (SAAS) presentando software para centros de datos para su uso en la recopilación, análisis y notificación de datos de redes informáticas y telecomunicaciones; Servicios de software como servicio (SAAS) presentando software que proporciona monitoreo, análisis, auditoría, análisis de comportamiento del usuario, forense de seguridad, gestión de riesgos y datos, prevención de pérdida de datos, protección de datos en la nube y detección de amenazas, así como clasificación, informe y protección de información sensible en computadoras y aplicaciones y plataformas móviles, y presentar dicha información sensible en una interfaz de usuario fácil de entender; Servicios de software como servicio (SAAS), a saber, software de alojamiento para uso de terceros con fines de seguridad de datos mediante autenticación; Servicios de consultoría en el campo del diseño, selección, implementación, gestión y uso de hardware y sistemas de software para terceros; Servicios de consultoría en el campo del análisis de datos, telemetría y redes informáticas; diseño de redes informáticas; Prestación de servicios de soporte tecnológico de software y consultas en el campo del software informático, desarrollo y uso de hardware informático, uso de equipo de red, diseño

de redes informáticas, diseño de almacenamiento, seguridad de redes, seguridad en la nube, diseño de centros de datos y análisis; Servicios de consultoría en el campo de la computación en la nube; computación en la nube presentando software para usar en asegurar datos ubicados en un entorno de computación en la nube; Servicios de seguridad informática, a saber, para cumplir, restringir y controlar privilegios de acceso de los usuarios de recursos de computación en la nube con base en credenciales asignadas; Servicios de seguridad informática, a saber, restricción del acceso a y por redes informáticas a sitios web y medios no deseados; Servicios de protección contra virus informáticos; Servicios de seguridad de Internet, a saber, monitorear y recopilar globalmente inteligencia de ciberseguridad en la naturaleza de recopilar y difundir información desde redes informáticas sobre amenazas cibernéticas y malware; Monitoreo de sistemas informáticos con fines de seguridad; Suministro de sistemas de gestión de amenazas de seguridad, a saber, monitoreo y seguimiento de vulnerabilidades y problemas de seguridad en productos de software informático, internet y redes informáticas; Servicios de red informática y seguridad en internet; Investigación en el campo de la ciberseguridad; suministro de información en el ámbito de la red informática y la seguridad de internet; Suministro de información técnica en el campo de las aplicaciones de software informático; Suministro de información técnica en el campo del análisis de seguridad de redes informáticas de macrodatos; Servicios de información, ofrecidos a través de informes accesibles a través de una red informática mundial, que proporciona información estadística sobre mensajes de internet de gran volumen y otras comunicaciones de red para su uso en la gestión de sistemas de información.

Ello, en contraposición con los servicios que pretende proteger la marca de servicios pedida “**SECURECX**” para la **clase 9**: Software descargable con tecnología biométrica y utilizado con una cámara para proporcionar seguridad mediante la detección de usuarios, dispositivos y comportamientos no autorizados; software descargables utilizado con una cámara para proporcionar características de seguridad para la detección de usuarios, dispositivos y comportamientos no autorizados para entornos de trabajo en casa; software descargable para

proporcionar supervisión de trabajadores remotos utilizando una cámara; software descargable utilizado con una cámara para proteger contra el robo de datos, las transacciones fraudulentas y las suplantaciones de identidad; computadoras y periféricos de computadora para recibir información biométrica de un usuario. Y en **clase 42**: Prestación de servicios de autenticación de usuarios mediante un software con tecnología biométrica utilizado con una cámara para detectar dispositivos y comportamientos no autorizados para la seguridad con el fin de facilitar el trabajo a distancia; servicios de apoyo a la seguridad, a saber, prestación de un software informático para la seguridad utilizando un software que tiene tecnología biométrica y se utiliza con una cámara; servicios de apoyo a la seguridad, a saber, prestación de un software utilizado con una cámara para proporcionar características de seguridad para el trabajo en casa; servicios de apoyo a la seguridad, a saber, prestación de un software utilizado con una cámara para la supervisión de trabajadores a distancia; servicios de apoyo a la seguridad para un software utilizado con una cámara para la protección contra el robo de datos, las transacciones fraudulentas y las suplantaciones de identidad.

En este sentido, tal y como se desprende de manera clara y precisa los servicios que se pretenden proteger con el signo marcario pedido **SECURECX**, según la lista limitada por la recurrente en el escrito de apelación, no solo refieren a las mismas clases de la nomenclatura internacional de Niza, que contempla y protege la marca inscrita **SECUREX**, sino que además los servicios que se pretenden proteger y comercializar se encuentran relacionados dentro de una misma naturaleza mercantil, por cuanto conforme se desprende son actividades que se desarrollan dentro del mismo ámbito comercial, por ende, su actividad y canales de comercialización se encuentran dirigidos al mismo sector de competidores y consumidores, y es precisamente esta relación o ligamen entre las marcas y su actividad lo que puede inducir o generar error o confusión sobre los servicios que se comercializan y su respectivo ligamen empresarial.

Obsérvese, que la marca pedida en clase 9 internacional, pretende proteger un software o

mecanismo informático relacionado con seguridad, protección, prevención en pérdida de datos, seguridad de red, sea, un software destinado específicamente al contenido de la seguridad, y sobre la clase 42 internacional, también se relaciona con servicios de seguridad, ciberseguridad, amenazas cibernéticas, servicios informáticos con fines de seguridad, seguimiento de vulnerabilidades y problemas de seguridad de software. Servicios similares a los que se encuentran protegidos en la marca inscrita relacionados con seguridad informática, encriptación, autenticación de datos, eliminación de intrusiones en la red informática, malware, virus, aseguramiento de redes, monitoreo de sistemas informáticos con fines de seguridad, entre otros. De ahí, queda claro la relación o ligamen entre los signos en pugna y la actividad que se pretende, y en este sentido, la limitación (referida a la utilización de una cámara), no resulta suficiente ni genera ninguna diferencia entre los servicios que se pretenden ofrecer, siendo precisamente la relación de los servicios con la seguridad informática la que podría generar error o confusión para el consumidor, y específicamente para el caso que nos ocupa con respecto a la actividad que realiza la compañía CISCO TECHNOLOGY, INC., dentro del campo y quehacer tecnológico y seguridad de redes.

En cuanto a los agravios, no lleva razón el apelante ya que en definitiva como se analizó, los signos conforme al análisis y estudio realizado se concluye que el denominativo propuesto **SECURECX** no es por sí mismo lo suficientemente distintivo para coexistir con el signo marcario inscrito **SECUREX**, dada la identidad o semejanza del elemento denominativo que lo compone. Ello aunado a que se encuentran estrechamente relacionados con la actividad o servicio que se pretende, y por tanto confundibles dada su naturaleza comercial. En consecuencia, son semejantes y pueden generar riesgo de confusión y asociación al consumidor con relación a los servicios que se pretenden proteger procediendo el rechazo de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, razón por la cual se rechazan las argumentaciones realizadas por la apelante en cuanto a la distintividad contenida entre ellas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT DELAWARE LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:18 horas del 15 de noviembre de 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT DELAWARE LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:18 horas del 15 de noviembre de 2021, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33