

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0557-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca multiclase

(INTERNET OF THINGS, TU VIDA CONECTADA) (9 Y 38)

CLARO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-4928)

Marcas y otros Signos



VOTO 0136-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, apoderado especial de **CLARO S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Brasil, con domicilio en Rua Florida, 1970 São Paulo – SP -04565-907, Brasil, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:08:35 horas del 28 de agosto del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 14:13:01 horas del 25 de mayo del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de **CLARO S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y



servicios **Tu vida conectada**, para las siguientes clases de la nomenclatura Internacional de Niza:

Clase 9 para proteger y distinguir: “teléfonos, periféricos y accesorios, todo en relación con teléfonos inteligentes con acceso a internet”

Clase 38 para proteger y distinguir: “Servicios de telecomunicación, relacionados con servicios vía internet”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:08:35 horas del 28 de agosto del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 12:26:18 horas del 12 de setiembre del 2017, el licenciado Aaron Montero Sequeira, representante de **CLARO S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y

servicios **THE INTERNET OF ANYTHING**, registro 224137, cuyo titular es DIGI INTERNATIONAL INC., vigente al 11 de enero del 2023, en **clase 9** para proteger y distinguir: Hardware informático con software integrado, a saber, módulos, microprocesadores, placa computadoras y productos de comunicación por satélite; dispositivos de red inalámbricos M2M (máquina a máquina), a saber, extensores de rango inalámbrico y periféricos, servidores serie inalámbricos, enrutadores para empresas, concentradores VPN, puertas de enlace de enrutamiento, puertas de enlace, enrutadores, módulos integrados, adaptadores de red, módems, enrutadores de red; hardware informático para conexión de red y software informático para conexión de red, a saber, software y middleware utilizado para permitir a aplicaciones de software empresarial interactuar con dispositivos remotos y permitir conectividad, administración de dispositivos y almacenamiento de memoria, todo a través de una red informática; hardware informático, a saber, enrutadores celulares, puertas de enlace, adaptadores de comunicación inalámbrica, servidores serie, servidores de consola inteligentes, sensores y cámaras electrónicas, todos utilizados para controlar y reunir información y transmitirla a un sistema informático remoto, utilizado para proveer alertas en caso de eventos desencadenantes y para proveer vigilancia, y tarjetas de serie, a saber, adaptadores de comunicación multi-módem, adaptadores seriales multipuerto, hardware USB para convertidores seriales, cubos de expansión USB, servidores de acceso remoto USB, servidores de comunicación terminal, servidores para impresoras, servidores para dispositivos de red y concentradores de red serial. En **clase 38** para proteger y distinguir: Servicios informáticos, a saber, provisión de acceso a telecomunicaciones para conectividad de dispositivos a través de redes informáticas; provisión de acceso a telecomunicaciones para conectividad de dispositivos móviles por medio de una plataforma host en Internet; transmisión de información M2M (máquina a máquina); servicios de redes inalámbricas de información para otros, a saber, transmisión electrónica de información relacionada con conectividad, administración de dispositivos y almacenamiento de memoria a través de redes inalámbricas. En **clase 42** para proteger y distinguir: Provisión de un sitio web que permite a los usuarios y a las

aplicaciones de software empresarial interactuar, conectar y administrar dispositivos remotos y proveer servicios de mensajería, administración y almacenamiento de memoria; prestación de servicios SaaS (software como servicio), a saber, provisión de software de aplicaciones para otros que permite a los usuarios y a aplicaciones de software empresarial interactuar, conectar y administrar dispositivos remotos y proveer servicios de mensajería, administración y almacenamiento de memoria; prestación de servicios PaaS (plataforma como servicio), a saber, provisión de una plataforma informática y conjunto de soluciones que permite a los usuarios y a aplicaciones de software empresarial interactuar, conectar y administrar dispositivos remotos y proveer servicios de mensajería, administración y almacenamiento de memoria; prestación de servicios IaaS (infraestructura como servicio), a saber, provisión de plataformas de software informático para crear, administrar e implementar servicios de infraestructura de computación en la nube; diseño y desarrollo de software y middleware informático para otros; diseño de redes informáticas para otros; consultoría en relación con sistemas informáticos, hardware para conectividad de redes informáticas y software y middleware para conectividad de redes informáticas; servicios de software informático, a saber, desarrollo, mantenimiento, reparación, instalación, solución de problemas, soporte en relación con el diagnóstico de problemas, mejoras y actualizaciones, autorías, provisión de información, consultoría, diseño y personalización de software y middleware informáticos; servicios de soporte en relación con sistemas informáticos, hardware para conectividad de redes informáticas y software y middleware para conectividad de redes informáticas, a saber, solución y diagnóstico de problemas; servicios informáticos, a saber, provisión de administración remota de dispositivos remotos a través de redes informáticas. (v.f. 5 expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,

Internet
of Things

Tu vida conectada

determinó rechazar la inscripción de la marca **Internet of Things** que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según su análisis y cotejo de los signos registrados por cuanto es muy similar y busca proteger productos iguales, productos y servicios que van destinados al mismo tipo de consumidor. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado de la sociedad en cuestión, manifestó en su apelación que la empresa

Claro

es el gigante de las telecomunicaciones en América Latina, siendo que su marca y signos distintivos sean reconocidos fácilmente por la mayoría de la población, siendo entonces que la marca CLARO, su tipología y familia representa un signo notorio en su ámbito, mercado y productos. Que es evidente para los sentidos del consumidor que los signos no pertenecen a la misma empresa, pues gráficamente son disimiles, pues se trata de una tipografía particular, con colores propios de la marca CLARO, así como elementos gráficos que la hace ampliamente distintiva de cualquier otra y fácilmente relacionable con su origen empresarial; fonética e ideológicamente son no guardan ningún tipo de similitud. Que realizado el ejercicio de visión de conjunto de la marca, según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, esta es un todo indivisible, y no existe similitud alguna entre los signos cotejados, pues los elementos que se pretenden utilizar como supuestas semejanzas, son aspectos de uso común que no pueden ser apropiados por un titular.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los

agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos impiden el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales.

De conformidad con la Ley y su respectivo Reglamento a la Ley de Marcas, se dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, la normativa mencionada en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud

necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Este Tribunal considera que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la empresa **CLARO S.A.**, toda vez que la marca de fábrica y comercio



, presenta más similitudes que diferencias que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

Signo		THE INTERNET OF ANYTHING
Registro	Solicitada	Registrada
Marca	de Fábrica y Comercio	de Fabrica y Servicios
No.	-----	224137
Protección y Distinción	<p>Clase 9: Teléfonos, periféricos y accesorios, todo en relación con teléfonos inteligentes con acceso a internet.</p> <p>Clase 38: Servicios de telecomunicación, relacionados con servicios vía internet</p>	<p>Clase 9: Hardware informático con software integrado, a saber, módulos, microprocesadores, placa computadoras y productos de comunicación por satélite; dispositivos de red inalámbricos M2M (máquina a máquina), a saber, extensores de rango inalámbrico y periféricos, servidores serie inalámbricos, enrutadores para empresas, concentradores VPN, puertas de enlace de enrutamiento, puertas de enlace, enrutadores, módulos integrados, adaptadores de red, módems, enrutadores de red; hardware informático para conexión de red y software informático para conexión de red, a saber, software y middleware utilizado para permitir a aplicaciones de software empresarial interactuar con dispositivos remotos y permitir conectividad, administración de dispositivos y almacenamiento de memoria, todo a través de una red informática; hardware informático, a saber, enrutadores celulares, puertas de enlace, adaptadores de comunicación inalámbrica, servidores serie, servidores de consola inteligentes, sensores y cámaras electrónicas, todos utilizados para controlar y reunir información y transmitirla a un sistema informático remoto, utilizado para proveer alertas en caso de eventos desencadenantes y para proveer vigilancia, y tarjetas de serie, a saber, adaptadores de comunicación multi-módem, adaptadores seriales multipuerto, hardware USB para convertidores seriales, cubos de expansión USB, servidores de acceso remoto USB, servidores de comunicación terminal, servidores para impresoras, servidores para dispositivos de red y concentradores de red serial.</p> <p>Clase 38: Servicios informáticos, a saber, provisión de acceso a telecomunicaciones para conectividad de dispositivos a través de redes informáticas; provisión de acceso a telecomunicaciones para conectividad de dispositivos móviles por medio de una plataforma host en Internet; transmisión de información M2M (máquina a máquina); servicios de redes inalámbricas de información para otros, a saber, transmisión electrónica de información relacionada con conectividad, administración de dispositivos y almacenamiento de memoria a través de redes inalámbricas.</p>
Clase	9 y 38	9, 38 y 42 (Por la forma en que será resuelto este asunto, se omite el cotejo de ambas marcas en clase 42)
Titular	CLARO S.A.	DIGI INTERNATIONAL INC.

Como se desprende, existe riesgo de confusión y asociación entre el signo



solicitado y la marca inscrita **THE INTERNET OF ANYTHING**, son gráficamente similares pues ambos poseen las dos palabras preponderantes **INTERNET OF ANYTHING/INTERNET OF THINGS**, y en una misma disposición, por lo que el riesgo de confusión es claro, y frente a la marca registrada que está incluida en la marca solicitada; si bien es cierto la solicitada es **Internet of Things Tu vida conectada**, el vocablo **THINGS** significa **COSAS** (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/things>) y **ANYTHING** del signo inscrito significa “**CUALQUIER COSA**”, por lo que el riesgo de confusión y asociación es claro, presentando similitud fonética, ideológica y gráfica.

INTERNET OF THINGS Tu vida conectada **THE INTERNET OF ANYTHING**

El hecho que el signo solicitado de igual forma esté compuesto por elementos figurativos de diseño y color, no hace menor que se destaque el termino **INTERNET** y **THINGS**, al ser elementos del signo inscrito, desde el punto de vista fonético, la pronunciación y entonación es la misma **INTERNET OF ANYTHING/INTERNET OF THINGS**, ambas marcas generan un similar sonido, presentando por ello una identidad a nivel gráfica y fonética.

Asimismo, y respecto de la connotación ideológica contenida en el signo es claro que la solicitud propuesta **INTERNET OF THINGS TU VIDA CONECTADA** versus la inscrita **THE INTERNET OF ANYTHING** y sus respectivas traducciones al español “**INTERNET DE LAS COSAS TU VIDA CONECTADA**” e “**EL INTERNET DE CUALQUIER COSA**” (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/INTERNET%20OF%20THINGS%0ATHE%20INTERNET%20OF%20ANYTHING>), por lo que puede indicarse que los signos emiten una idea altamente similar al consumidor.

En lo que respecta a los productos, existe una relación que idéntica en los puntos de distribución y venta de los productos que se pretenden distribuir y proteger, la preferencia por parte de un amplio sector de la población hace que los listados de estos productos sean casi idénticos, situación que agrava la posibilidad de confusión o error sobre el origen empresarial del producto que está adquiriendo, o sus bondades.

No se observa en el caso analizado elementos que le den esa distintividad, misma que es una particularidad de la marca y representa su función esencial, pues la misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, lo que hace posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Lo anterior, en apego a lo que establece el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de rito, que dice; ***“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;”***, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral. Por otra parte, el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas supra, indica; ***“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifica sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;”*** En este sentido, es claro que la actividad comercial que se pretende es para la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, en clase 32 internacional, sea, ***“cervezas”*** por ende, se observan idénticos canales de distribución y comercio, mismos que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en sus puntos de vista gráfico, fonético e ideológico. El consumidor va asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual podría lesionar los derechos del titular del registro que se encuentra inscrito, siendo procedente de esa manera su denegatoria.

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso 58-IP-2015, Quito, del 9 de setiembre del

2015, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Por último, según el Principio de Especialidad, este Tribunal se ha manifestado de la siguiente forma:

“...el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o Voto N° 429-2016 17 productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles...”

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Voto 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, del Tribunal Registral Administrativo).

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad ya que los productos a que se refiere la marca solicitada en cuanto a las clases 9 y 38 refieren a servicios de telecomunicaciones relacionados con dispositivos Inteligentes necesarios para el acceso del internet y sus aplicaciones, donde claramente le da una idea al consumidor quien podría confundirse, y eso es precisamente lo que la Administración registral debe evitar en defensa del

signo inscrito.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son similares o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos y por ende no puede aplicarse el Principio de Especialidad; todo ello hace que esta situación no pueda ser permitida por este Órgano de alzada siendo que debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las 10:08:35 horas del 28 de agosto del 2017.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de **CLARO S.A.**, en contra de la

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial d de las 10:08:35 horas del 28 de agosto del 2017, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de



fábrica, comercio y servicios . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Rocio Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55