

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0190- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SYSCOM TELECOMUNICACIONES” (DISEÑO)

**SYSCOM TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9507-09)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

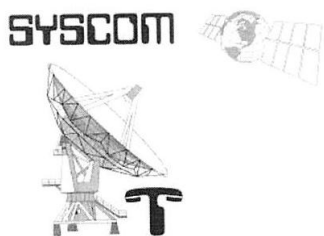
VOTO N° 373-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno setecientos cincuenta y ocho seiscientos sesenta, apoderado especial de **SYSCOM TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del quince de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de octubre de dos mil nueve, por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de **SYSCOM TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 09 internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cinco minutos cuarenta y cuatro segundos del quince de febrero de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **SYSCOM TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cinco minutos cuarenta y cuatro segundos del quince de febrero de dos mil diez .

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de CISCO TECHNOLOGY INC.



1) bajo el registro número 111816, para proteger en clase 09 internacional “Computadoras, componentes de computadoras, aparatos e instrumentos para el despliegue y/o impresión de datos, información, fotos, imágenes; cargadores magnéticos; discos para grabar, máquinas para calcular, equipo y computadoras para el procesamiento de información, programas de computación, aparatos de telecomunicaciones, instrumentos, redes y circuitos, aparatos, instrumento y software para comunicarse con redes de computadoras (ejemplo la ancha red mundial) (Ver folios 05 al 06 del expediente administrativo).



2) bajo el registro número 140589, para proteger en clase 42 internacional “Servicios de consultoría y soporte en computación; servicios de soporte al cliente en relación con hardware de computadora; software de computadora; equipo y servicios para redes de computadora, sistemas de telefonía ; equipo de telecomunicaciones;

telefonía IP, transmisión a través de redes de banda ancha; sistemas de telecomunicaciones; diseño de redes para computadora, diseño de almacenamiento, seguridad de redes, comunicaciones de voz e inalámbricas.”(Ver folios 7 al 8 del expediente administrativo)



3) bajo el registro número 143540, para proteger en clase 38 internacional para proteger: “Servicios de telecomunicaciones; suministro de información en línea en el campo de las telecomunicaciones y los sistemas de telefonía; servicios de integración en las telecomunicaciones; prestación de servicios en el campo de la seguridad de los sistemas de telefonía.”(Ver folios 9 al 10 del expediente administrativo)



4) bajo el registro número # 143520 para proteger en clase 41 internacional: “Servicios educativos, especialmente capacitación en la clase, talleres, conferencias, seminarios, para redes de computadora, redes de banda ancha, sistemas de cómputo sistemas de telecomunicaciones, telefonía IP, servicios de entretenimiento especialmente transmisión a través de redes de banda ancha; servicios de entrenamiento que permiten determinar habilidades profesionales en las personas para desempeñarse en los campos de redes, sistemas de cómputo, sistemas de telecomunicaciones, telefonía IP, servicios en línea especialmente el suministro de información sobre comercio en línea, redes de computadoras, redes de banda ancha pruebas, sistemas de cómputo.”

5) **CISCO WEBEX** bajo el registro número 194762, para proteger **en clase 9**, “Aparatos eléctricos y científicos, software de cómputo descargable para facilitar la transmisión electrónica de información, datos, documentos, imágenes y aplicaciones de software a través de un navegador de internet, software de cómputo descargable para acceder, ver y controlar computadoras y redes de cómputo remotas, publicaciones electrónicas descargables en la



naturaleza de artículos, documentos y materiales instructivos en los campos de telecomunicaciones, internet, capacitación, negocios, ventas y mercadeo” ; **clase 35** “Servicios de consultoría de negocios, servicios de consultoría de negocios en el campo de eventos, conferencias, programas de capacitación, programas de aprendizaje y seminarios por internet, servicios de consultoría de negocios en los campos de ventas y mercadeo, servicios de administración de proyectos a saber. Proyectos de servicios de administración, a saber, desarrollo, montaje, arreglo, producción, grabado, monitoreo y seguimiento de eventos, conferencias, programas de capacitación, programas de aprendizaje y seminarios por internet, en **clase 38** “Servicios de telecomunicaciones, servicios de telecomunicación, a saber transmisión de información, datos, documentos, imágenes y aplicaciones de software a través de internet, servicios de telecomunicación, a saber, suministro de servicios por internet de teleconferencias, multimedia, videoconferencias y reuniones en línea que permiten ver, compartir, editar y discutir simultánea y asincrónicamente los documentos, datos, y las imágenes por participantes a través de un navegador de internet, suministro a los cliente de reportes en línea relacionados con el desempeño, efectividad y estatus de teleconferencias , videoconferencias y reuniones por Internet, servicios de telecomunicación a saber, suministro a los clientes y sus empleados con acceso remoto seguro a través de internet a redes privadas de cómputo, servicios de telecomunicaciones, a saber, facilitación de colaboración en línea y capacitación a empleados a distancia sobre negocios y organizaciones gubernamentales, servicios de telecomunicaciones a saber, suministro de servicios de colaboración en línea que permite a usuarios a distancia el acceso compartido-en común a documentos, , datos, calendarios, listas de tarea, libretas de direcciones y foros de discusión , servicios de consultoría en el campo de la planificación de telecomunicaciones para la continuidad del negocio, servicios de comunicación de correo electrónico, servicios de comunicación de Protocolo de Voz por internet (VoIP), servicios de consultoría relacionados con el planeamiento, organización, producción y entrega de reuniones, eventos y seminarios en línea y distribución en línea de materiales en relación con los mismos, servicios de transmisión en internet, a saber, transmisión y emisión de grabaciones de audio y video de eventos y

reuniones en vivo a participantes a distancia y distribución en línea de materiales en relación con los mismos, suministro de foros en línea para la transmisión de mensajes entre usuarios de computadoras con respecto al desarrollo, planeamiento y realización de presentaciones multimedia, reuniones en línea, eventos en línea, capacitación en línea, ventas en línea y mercadeo en línea, suministro de salas de charla en línea y tableros de anuncios electrónicos para transmisión de mensajes entre usuarios en el campo de interés general, suministro de una base de datos en línea con información relacionada con las telecomunicaciones e internet”. En **clase 41** “Servicios educativos y de capacitación, servicios de consultoría y servicios de biblioteca, servicios educativos, a saber, suministro en línea y en persona de capacitación en los campos de reuniones en línea, eventos en línea, presentaciones multimedia, capacitación de cómputo, configuración de red de cómputo, acceso remoto a computadora, manejo del cliente, ventas, mercadeo y temas de interés general a negocios, y la distribución de materiales de capacitación en relación con los mismos, servicios educativos, a saber, desarrollo y realización de cursos de capacitación y distribución de materiales de capacitación en relación con los mismos, servicios educativos, a saber, desarrollo y realización de cursos de capacitación y distribución de materiales de capacitación en relación con los mismos para temas tal como lo solicitan los clientes, servicios de soporte a capacitación para terceros, a saber, asistencia a clientes con la producción y entrega de cursos de capacitación en línea, a saber, suministro de servicios de biblioteca electrónicos que presentan artículos de periódicos, revistas, publicaciones y sitios de red disponibles a través de una red de cómputo en línea “ y en clase 42 “ Servicios de cómputo, servicios de soporte de cómputo, servicios de tecnología y servicios de consultoría, servicios de cómputo en relación con la transmisión de información, datos, documentos e imágenes a través de internet-servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), a saber, hospedaje de aplicaciones de software de cómputo para terceros, servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) que ofrece software en las áreas de conferencia, audio conferencia, mensajería electrónica, colaboración de documento, video conferencia y procesamiento de voz y llamadas por internet, suministro en línea de software múltiples, suministro en línea de software no descargable para crear, editar, entregar, vigilar y

monitorear presentaciones multimedia distribuidas a través de internet y vía telefónica a múltiples participantes, servicios de soporte técnico suministrados en línea, por correo electrónico y por teléfono, suministro en línea de información con respecto a software y hardware de cómputo, servicios de cómputo, a saber, creación de una comunidad en línea para sus iguales, formar comunidades virtuales, dedicarse a red social e intercambio de documentos, asesoramiento tecnológico suministrado a usuarios de internet por medio de una línea de acceso directa de soporte, consultoría con respecto a hardware de cómputo, software de cómputo, sistemas de cómputo, redes de cómputo, redes internas e internet.” (Ver folios 13 al 16 del expediente administrativo)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **SYSCOM TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, por haber considerado “(...) b) que el registrador observa similitud con los signos inscritos **“CISCO SYSTEMS”** y **“CISCO WEBEX”**, que pertenecen a otro titular y protegen productos relacionados en la clase 9, 35, 38, 41 y 42(citados todos en el punto II considerando), lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger; c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a **nivel gráfico**, donde se determina que **“SYSCOM”** como signo propuesto y los signos **“CISCO SYSTEMS”** y **CISCO WEBEX** como signos inscritos se diferencia sólo en una letra **“M”**, agregada al final de la palabra **“SYSCOM”** y la ausencia de las palabras **“SYSTEMS”** o **“WEBEX”**. Debe tomarse en cuenta que la sustitución de la letra **“C”** por la letra **“S”** logra poco a la hora de aportar distintividad al signo. Se observa

*que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado. d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es idéntica, en cuanto al término solicitado “**SYSCOM**” y los inscritos “**CISCO SYSTEMS**” y “**CISCO WEBEX**” en su primera palabra, siendo que el signo propuesto no generan la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva , por cuanto la pronunciación de las palabras tienen una fonética muy similar ... ”*

El licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de la compañía **SYSCOM TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que entre la marca de servicio cuya



inscripción se solicita  perteneciente a su representada y el signo **CISCO SYSTEMS** marca inscrita cuyo titular es la empresa “**CISCO TECHNOLOGY INC**”, existe una similitud relativa la cual no induce a error ni origina confusión entre ellas, y que es factible su coexistencia registral ya que existen suficientes elementos diferenciadores, y que además su representada ya tiene inscritas dos marcas “**EMBLEMA**” bajo el registro número 182194 y el nombre comercial “**SYSCOM TELECOMUNICACIONES**”, registro número 174443 inscrito desde el 12 de mayo del 2008, por lo que considera que al contar con dos años de existencia en el mercado nacional y además que en relación con la coincidencia parcial, no implica similitud le asiste el derecho de registro que les ha dado una amplia experiencia y presencia comercial a nivel nacional, originando que cada vez más empresas privadas e instituciones públicas recurran a los servicios que ella brinda, originando que dentro de su cartera de clientes se encuentren importantes instituciones públicas y empresas de gran renombre.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. . En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) 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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

"(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores..." (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)"

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, las marcas inscritas :



REGISTRO # 111816

CLASE 9



REGISTRO #140589

CLASE 42



REGISTRO #143540

CLASE 38



CISCO WEBEX

REGISTRO # 143520

CLASE 41

REGISTRO # 194762

CLASE(S) 9,35, 38,41 y

que también son **Mixtas**, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 05 al 15), excepto la marca **CISCO WEBEX** **que es denominativa**, son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que



como signo propuesto y “**CISCO SYSTEMS**”, y “**CISCO WEBEX** “ como marcas inscritas tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la sustitución de la letra “C” por la letra “S” con respecto al signo registrado, y además se diferencia sólo en una letra “M”, agregada al final de la palabra “**SYSCOM**” y la ausencia de las palabras “**SYSTEMS**” o “**WEBEX**”, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la

aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 9 y además que se trata de productos tales como aparatos eléctricos, científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, software de cómputo, servicios de telecomunicaciones, servicios de consultoría los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica, entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de

elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómese en cuenta, que las marcas inscritas, protegen *productos tales como servicios científicos y tecnológicos, servicios de análisis de investigación industrial, diseño y desarrolladores de ordenadores y software y servicios de telecomunicaciones* y el signo que se pretende registrar lo es para *servicios de telecomunicaciones*, siendo que protegen, productos relacionados y similares, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada e inscritas conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **SYSCOM TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del quince de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral

Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **SYSCOM TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del quince de febrero de dos mil diez, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Oscar Rodríguez Sánchez

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.

.