
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0003-TRA-PI

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

CLOUD DROP TECHNOLOGIES LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-1732

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0077-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en condición de apoderada especial de la empresa Cloud Drop Technologies LLC., organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 10475 Crosspoint Blvd., Suite 250, Indianápolis, IN 46256, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:33 horas del 10 de noviembre del 2022.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 25 de febrero de 2022, la abogada María José Campos García, cédula de identidad 1-1268-0916, vecina de San José, en su condición de gestora oficiosa de la empresa Cloud Drop Technologies LLC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios **OMNI**, para proteger y distinguir en

clase 9: programas informáticos; programas informáticos grabados y programas informáticos descargables para mensajería y comunicaciones; software informático grabado y software informático descargable para la prevención, detección y mitigación del fraude; software informático grabado y software informático descargable para su uso en el sector minorista; software informático grabado y software informático descargable para su uso en el sector minorista, a saber, la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos portátiles, rastreadores de actividad portátiles, joyas, relojes y accesorios para relojes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de tiendas minoristas; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de tiendas minoristas, a saber, la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, y relojes, y accesorios para relojes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de bases de datos; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de bases de datos en la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, y relojes, y accesorios para relojes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de ventas; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de ventas en el ámbito de las balanzas electrónicas, las gafas, los dispositivos informáticos para llevar puestos, los rastreadores de actividad para llevar puestos, las joyas, los relojes y los accesorios para relojes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de clientes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de información de contacto de terceros, para capturar, registrar, organizar y gestionar transacciones comerciales, y para gestionar las interacciones sociales entre individuos relacionadas con las relaciones comerciales; software informático grabado y software informático descargable para el servicio de atención al cliente; software informático grabado y software informático descargable para el servicio de atención al cliente en el ámbito de las balanzas electrónicas, las gafas, los dispositivos informáticos para llevar puestos, los rastreadores de actividad para llevar puestos, las joyas, los relojes y los accesorios para

relojes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de precios; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de inventarios; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de inventarios en la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, relojes y accesorios para relojes; programas informáticos grabados y programas informáticos descargables para la inteligencia empresarial; programas informáticos grabados y programas informáticos descargables para la programación de envíos y entregas; programas informáticos grabados y programas informáticos descargables para la realización de pedidos; programas informáticos para el desarrollo y la personalización de productos; programas informáticos grabados y programas informáticos descargables para compartir información sobre productos, servicios y ofertas. Balanzas electrónicas; gafas; aparatos de telecomunicación en forma de joyas; aparatos de telecomunicación en forma de receptores inalámbricos en forma de joyas; rastreadores de actividad portátiles; cámaras portátiles; ordenadores portátiles; altímetros; podómetros; relojes que comunican datos a teléfonos inteligentes; en **clase 14**: joyas; relojes; cronógrafos [relojes]; relojes electrónicos; estuches adaptados para guardar relojes; correas de cuero; correas de metal; en **clase 16**: material impreso relacionado con la educación sanitaria; folletos, manuales y panfletos relacionados con los beneficios para la salud de las rutinas de ejercicio y bienestar; en **clase 35**: gestión de bases de datos; gestión logística; gestión logística para tiendas minoristas; gestión de logística para tiendas minoristas en los campos de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos ponibles, rastreadores de actividad ponibles, joyas, relojes y accesorios para relojes; cumplimiento de pedidos; cumplimiento de pedidos para tiendas minoristas; cumplimiento de pedidos para tiendas minoristas en los campos de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos ponibles, rastreadores de actividad ponibles, joyas, relojes y accesorios para relojes; consultoría de negocios; consultoría de negocios para tiendas minoristas; consultoría de marketing de negocios; consultoría de marketing de negocios para tiendas minoristas; administración de negocios; administración de negocios para tiendas minoristas; servicios de información de negocios; servicios de información de negocios para

tiendas minoristas; prestación de servicios de comercio electrónico en asociación con las compras en línea en vivo; análisis de datos de negocios; análisis de datos de negocios para tiendas minoristas; servicios de procesamiento de datos; servicios de procesamiento de datos para tiendas minoristas; seguimiento y rastreo computarizado de paquetes en tránsito para asegurar la entrega a tiempo con fines comerciales. Suministro de información comercial a través de un sitio web; suministro de información comercial; demostración de bienes; distribución de muestras; provisión de un mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y servicios; promoción de bienes a través de influenciadores; servicios de marketing de influenciadores; en **clase 36**: servicios de anticipos en efectivo; servicios de procesamiento de pagos; servicios de pago con billetera electrónica; transferencia electrónica de fondos; emisión de certificados de regalo; procesamiento de pagos con tarjeta de crédito; procesamiento de pagos con tarjeta de débito; tasaciones financieras con tasación de joyas, arte y bienes inmuebles; evaluación de costes de reparación; suministro de información sobre seguros; crowdfunding; en **clase 38**: proporcionar acceso a bases de datos; transmisión asistida por ordenador de mensajes e imágenes; proporcionar salas de chat en Internet; envío de mensajes; proporcionar foros en línea; proporcionar canales de telecomunicación para servicios de telecompra; transmisión de archivos digitales; transmisión de correo electrónico; en **clase 39**: transporte de mercancías; embalaje de artículos para el transporte; suministro de información sobre transporte, envío y entrega. Transporte de seguridad; acompañamiento de viajeros; servicios de navegación por GPS; en **clase 41**: servicios de educación. Servicios de entretenimiento, a saber, el suministro de archivos de audio e imagen no descargables en los ámbitos de la música, los podcasts y las noticias a través de dispositivos informáticos portátiles; servicios de entrenamiento físico virtual; prestación de servicios personalizados de entrenamiento físico; prestación de servicios virtuales de instrucción de fitness en el ámbito del aeróbic, el fortalecimiento del núcleo y el yoga; en **clase 42**: arrendamiento y alquiler de hardware y software informático; servicios de tiempo compartido de ordenadores; almacenamiento electrónico de datos; servicios de asistencia técnica; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para la prevención, detección y mitigación del

fraude; suministro de uso temporal de herramientas de desarrollo de programas informáticos no descargables; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para su uso en el sector minorista; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para su uso en el sector minorista, a saber, la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas y relojes, y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de tiendas minoristas; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de tiendas minoristas, a saber, la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos ponibles, rastreadores de actividad ponibles, joyas y relojes, y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de bases de datos; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de bases de datos, a saber, la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, y relojes, y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de ventas; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de ventas en el ámbito de las balanzas electrónicas, las gafas, los dispositivos informáticos para llevar puestos, los rastreadores de actividad para llevar puestos, las joyas, los relojes, y los accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de clientes; proporcionar el uso temporal de software informático no descargable para la gestión de información de contacto de terceros, para capturar, registrar, organizar y gestionar transacciones comerciales, y para gestionar las interacciones sociales entre individuos relacionadas con las relaciones comerciales; proporcionar el uso temporal de software informático no descargable para el servicio de atención al cliente; proporcionar el uso temporal de software informático no descargable para el servicio de atención al cliente en el comercio minorista de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, relojes y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la

gestión de precios; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de inventarios; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de inventarios en la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, relojes y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la inteligencia empresarial; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la programación de envíos y entregas; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la realización de pedidos; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para el desarrollo y la personalización de productos; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para compartir información sobre productos, servicios y ofertas; proporcionar un sitio web con tecnología para su uso en el sector minorista; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de tiendas minoristas; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de bases de datos; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de ventas; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de clientes; proporcionar un sitio web con tecnología para el servicio al cliente; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de precios; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de inventarios; proporcionar un sitio web con tecnología para la inteligencia empresarial; proporcionar un sitio web con tecnología para la programación de envíos y entregas; proporcionar un sitio web con tecnología para la realización de pedidos; proporcionar un sitio web con tecnología para compartir información sobre productos, servicios y ofertas; proporcionar un sitio web con tecnología para la prevención, detección y gestión del fraude. Diseño de software informático; creación y mantenimiento de sitios web para otros; desarrollo de plataformas informáticas; alojamiento de sitios web informáticos; servicios de diseño de logotipos; plataforma como servicio [PaaS]; diseño de embalajes; consultoría de diseño de sitios web; suministro de un sitio web con tecnología que permite a los usuarios de Internet crear, marcar, anotar y compartir públicamente datos relacionados con el estado físico, así como proporcionar a los profesionales de la salud y el estado físico un sistema de gestión de clientes basado en suscripciones; y en **clase 45**: servicios de registro

de nombres de dominio; gestión de nombres de dominio. Concesión de licencias de programas informáticos [servicios jurídicos]; concesión de licencias de propiedad intelectual; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer las necesidades de las personas.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:47:33 horas del 10 de noviembre de 2022, denegó parcialmente la inscripción de la marca solicitada OMNI para las clases 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42 y 45; y ordenó continuar con el trámite para las clases 14 y 16. La denegatoria se fundamentó en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por la identidad gráfica, fonética e ideológica que presenta la marca pretendida con los signos inscritos OMNI registros 307402, 288111 y 289079, así como la relación de productos y servicios que se presenta.

Inconforme con lo resuelto, la abogada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa Cloud Drop Technologies LLC., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios, que al coincidir la marca pretendida con el listado de productos y servicios de los signos registrados OMNI limitó el listado de productos y servicios solicitados en las clases 9, , 36, 39, 41, 42 e indicó que las clases 14, 16 y 45 no sufren cambios; además eliminó en su totalidad las clases 35 y 38; por consiguiente, descartó los correspondientes productos y servicios, en la **clase 9**: programas informáticos; programas informáticos grabados y programas informáticos descargables para mensajería y comunicaciones; software informático grabado y software informático descargable para su uso en el sector minorista; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de tiendas minoristas; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de tiendas minoristas, a saber, la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, y relojes, y accesorios para relojes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de bases de datos; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de bases de datos en la venta al

por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, y relojes, y accesorios para relojes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de ventas; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de ventas en el ámbito de las balanzas electrónicas, las gafas, los dispositivos informáticos para llevar puestos, los rastreadores de actividad para llevar puestos, las joyas, los relojes y los accesorios para relojes; software informático grabado y software informático descargable para el servicio de atención al cliente; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de precios; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de inventarios; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de inventarios en la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, relojes y accesorios para relojes; programas informáticos grabados y programas informáticos descargables para la inteligencia empresarial; programas informáticos grabados y programas informáticos descargables para la programación de envíos y entregas; programas informáticos grabados y programas informáticos descargables para la realización de pedidos; programas informáticos grabados y programas informáticos descargables para compartir información sobre productos, servicios y ofertas; en **clase 36:** servicios de anticipos en efectivo; servicios de procesamiento de pagos; Servicios de pago con billetera electrónica; transferencia electrónica de fondos; emisión de certificados de regalo; procesamiento de pagos con tarjeta de crédito; procesamiento de pagos con tarjeta de débito; tasaciones financieras con tasación de joyas, arte y bienes inmuebles; crowdfunding; en **clase 39:** transporte de mercancías; embalaje de artículos para el transporte; suministro de información sobre transporte, envío y entrega. Transporte de seguridad; acompañamiento de viajeros; en **clase 41:** servicios de entretenimiento, a saber, el suministro de archivos de audio e imagen no descargables en los ámbitos de la música, los podcasts y las noticias a través de dispositivos informáticos portátiles; y en **clase 42:** arrendamiento y alquiler de hardware y software informático; servicios de tiempo compartido de ordenadores; almacenamiento electrónico de datos; servicios de asistencia técnica; suministro de uso temporal de programas

informáticos no descargables; suministro de uso temporal de herramientas de desarrollo de programas informáticos no descargables; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para su uso en el sector minorista; el sector minorista, a saber, proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de tiendas minoristas; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de tiendas minoristas, a saber, la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos ponibles, rastreadores de actividad ponibles, joyas y relojes, y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de bases de datos; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de bases de datos, a saber, la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, y relojes, y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de ventas; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de ventas en el ámbito de las balanzas electrónicas, las gafas, los dispositivos informáticos para llevar puestos, los rastreadores de actividad para llevar puestos, las joyas, los relojes, y los accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de inventarios; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de inventarios en la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, relojes y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la inteligencia empresarial; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la programación de envíos y entregas; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la realización de pedidos; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para compartir información sobre productos, servicios y ofertas; proporcionar un sitio web con tecnología para su uso en el sector minorista; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de tiendas minoristas; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de bases de datos; proporcionar un sitio web con

tecnología para la gestión de ventas; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de clientes; proporcionar un sitio web con tecnología para el servicio al cliente; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de precios; proporcionar un sitio web con tecnología para la gestión de inventarios; proporcionar un sitio web con tecnología para la inteligencia empresarial; proporcionar un sitio web con tecnología para la programación de envíos y entregas; proporcionar un sitio web con tecnología para la realización de pedidos; proporcionar un sitio web con tecnología para compartir información sobre productos, servicios y ofertas. Diseño de software informático; creación y mantenimiento de sitios web para otros; desarrollo de plataformas informáticas.

En consecuencia, con la limitación realizada a lista de productos y servicios debe leerse de la siguiente forma, en **clase 9**: software informático grabado y software informático descargable para la prevención, detección y mitigación del fraude; software informático grabado y software informático descargable para su uso en el sector minorista, a saber, la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos portátiles, rastreadores de actividad portátiles, joyas, relojes y accesorios para relojes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de clientes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de información de contacto de terceros, para capturar, registrar, organizar y gestionar transacciones comerciales, y para gestionar las interacciones sociales entre individuos relacionadas con las relaciones comerciales; software informático grabado y software informático descargable para el servicio de atención al cliente en el ámbito de las balanzas electrónicas, las gafas, los dispositivos informáticos para llevar puestos, los rastreadores de actividad para llevar puestos, las joyas, los relojes y los accesorios para relojes; programas informáticos para el desarrollo y la personalización de productos; balanzas electrónicas; gafas; aparatos de telecomunicación en forma de joyas; aparatos de telecomunicación en forma de receptores inalámbricos en forma de joyas; rastreadores de actividad portátiles; cámaras portátiles; ordenadores portátiles; altímetros; podómetros; relojes que comunican datos a teléfonos inteligentes; en **clase 36**: evaluación de costes de reparación; suministro de información

sobre seguros; en **clase 39**: servicios de navegación por GPS; en **clase 41**: servicios de educación; servicios de entrenamiento físico virtual; prestación de servicios personalizados de entrenamiento físico; prestación de servicios virtuales de instrucción de fitness en el ámbito del aeróbic, el fortalecimiento del núcleo y el yoga; y en **clase 42**: suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para la prevención, detección y mitigación del fraude; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para su uso en la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas y relojes, y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de clientes; proporcionar el uso temporal de software informático no descargable para la gestión de información de contacto de terceros, para capturar, registrar, organizar y gestionar transacciones comerciales, y para gestionar las interacciones sociales entre individuos relacionadas con las relaciones comerciales; proporcionar el uso temporal de software informático no descargable para el servicio de atención al cliente; proporcionar el uso temporal de software informático no descargable para el servicio de atención al cliente en el comercio minorista de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, relojes y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de precios; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para el desarrollo y la personalización de productos; proporcionar un sitio web con tecnología para la prevención, detección y gestión del fraude; alojamiento de sitios web informáticos; servicios de diseño de logotipos; plataforma como servicio; diseño de embalajes; consultoría de diseño de sitios web; suministro de un sitio web con tecnología que permite a los usuarios de Internet crear, marcar, anotar y compartir públicamente datos relacionados con el estado físico, así como proporcionar a los profesionales de la salud y el estado físico un sistema de gestión de clientes basado en suscripciones. Por otra parte, respecto a la clase 45 su lista inicial servicios de registro de nombres de dominio; gestión de nombres de dominio. Concesión de licencias de programas informáticos [servicios jurídicos]; concesión de licencias de propiedad intelectual; servicios

de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer las necesidades de las personas; se mantiene incólume.

De esta manera, manifiesta la apelante que con la limitación realizada y en aplicación del principio de especialidad no se presenta relación entre los productos y servicios pretendidos respecto a los protegidos, como tampoco surge riesgo de confusión o asociación empresarial, además la marca solicitada va dirigida a un público concreto y canales de distribución específicos, los cuales son distintos a los signos registrados.

Con respecto a la clase 45 rechazada por el Registro de la Propiedad Intelectual, no se efectuó ninguna limitación por considerar que no se presenta riesgo de confusión entre los servicios pretendidos y los registrados en la clase 42 debido a que no guardan relación alguna.

Por otra parte, la marca de fábrica y servicios OMNI propiedad de Amazon Technologies, Inc., se encuentra completamente relacionada con dispositivos y servicios para la visualización, producción y distribución de contenido audiovisual; los signos pertenecientes a LSJ Technology Services, S.A., amparan únicamente productos y servicios vinculados a la contratación de servicios de transporte, entrega de mercancías, servicios financieros y crediticios; y la marca pretendida no guarda relación con dichos productos o servicios, por el contrario, esta pretende distinguir productos y servicios vinculados con el entrenamiento físico y rastreo de datos relacionados con la actividad física, tales como gafas, básculas, relojes y otros dispositivos que se usan en el cuerpo y software para su operación.

Por consiguiente, la marca solicitada presenta suficientes diferencias en la naturaleza de sus productos y servicios, respecto a los protegidos por los distintivos marcarios inscritos, en consecuencia, se debe admitir la limitación pretendida con el propósito que se conceda el signo solicitado para las clases 9, 14, 16, 36, 39, 41, 42 y 45.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. Marca de fábrica y servicios **OMNI**, registro 307402, inscrita el 12 agosto de 2022, vigente hasta el 12 de agosto de 2032, titular Amazon Technologies, Inc., para proteger en **clase 9**: Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; televisores; pantallas para receptores de televisión, a saber, televisores de diodos orgánicos emisores de luz (OLED); mandos a distancia para televisores; programas informáticos grabados para configurar o calibrar televisores; reproductores de DVD; reproductores multimedia portátiles; tabletas; monitores de ordenador; monitores LCD; monitores de televisión; pantallas de proyección; ordenadores; ordenadores portátiles; baterías recargables; descodificadores digitales; paneles de visualización de plasma para receptores de televisión; monitores de televisión; pantallas de diodos emisores de luz (led); software descargable de juegos de realidad virtual; pantallas de vídeo montadas en la cabeza; aparatos de televisión; aparatos de televisión LCD; aparatos de televisión PDP; aparatos de televisión de proyección; grabadores de vídeo; proyectores de vídeo; receptor de televisión de cristal líquido; pantalla de ordenador de cristal líquido; juguetes de videojuegos domésticos; software para controlar y permitir la transmisión de contenidos audio, visuales y multimedia en forma de programas de televisión, películas, música, podcasts, vídeos, deportes, programas culturales y noticias a través de redes de comunicación globales; software para controlar, buscar, acceder, mostrar, organizar y recomendar contenidos audio, visuales y multimedia; Hardware de ordenador y dispositivos periféricos; software de ordenador descargable para controlar el funcionamiento de dispositivos de audio y vídeo; software de ordenador descargable para organizar y visualizar imágenes digitales y fotografías; software de ordenador descargable para procesar imágenes digitales; software de ordenador descargable para procesar archivos de música digital; software de ordenador descargable para

utilizar en la generación, visualización y manipulación de medios visuales y de audio, imágenes gráficas, fotografías, ilustraciones, animación digital, videoclips, secuencias de películas y archivos y datos audiovisuales; Programas informáticos descargables para mejorar las capacidades audiovisuales de las aplicaciones multimedia, a saber, para la integración de texto, audio, gráficos, imágenes fijas e imágenes en movimiento; programas informáticos descargables para la programación de televisión personalizada e interactiva; programas informáticos descargables para la generación, visualización y manipulación de medios visuales y de audio, imágenes gráficas, fotografías, ilustraciones, animación digital, videoclips, secuencias de películas y archivos y datos audiovisuales; programas informáticos descargables para controlar y mejorar la calidad del sonido de los equipos de audio; dispositivos de transmisión de medios digitales; en **clase 35**: Publicidad y marketing; servicios de publicidad digital; servicios de publicidad y marketing, a saber, la promoción de marcas, bienes y servicios de otros; gestión de inventario; servicio de anuncios, a saber, la colocación de anuncios en plataformas de televisión inteligente, servicios de medios de transmisión y otros canales de distribución digital para terceros. / sin prioridad: Servicios de venta al por menor; servicios de venta al por menor relacionados con la venta de televisores, aparatos de televisión, decodificadores de televisión, receptores de televisión, grabadores de televisión, transmisores de televisión, descodificadores; servicios de venta al por menor relacionados con la venta de aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros medios de grabación digital; servicios de venta al por menor relacionados con la venta de programas informáticos para televisores, programas de aplicación para televisores, programas de aplicación para la transmisión de contenidos audiovisuales a través de Internet, programas informáticos utilizados para el control de dispositivos de información autónomos controlados por voz; procesamiento electrónico de pedidos para terceros; gestión logística; realización de pedidos; servicios de información comercial; análisis de datos comerciales; servicios de procesamiento de datos; en

clase 38: Telecomunicación (excluida la radiodifusión), emisión, suministro de noticias a los que informan, préstamo de teléfono, fax y otros equipos de comunicación; transmisión de material audio, visual y audiovisual a través de Internet y de redes inalámbricas; transmisiones de vídeo a la carta; servicios de radiodifusión, a saber, servicios de radiodifusión de audio digital prestados a través de una red mundial de comunicaciones; transmisión de programas de televisión, películas y otros contenidos audiovisuales a través de Internet; servicios de suscripción y de pago por visión, de transmisión y de streaming por medio de redes de telecomunicaciones, redes informáticas, Internet, satélite, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión y cable; suministro de acceso a redes de telecomunicaciones, redes informáticas, Internet, comunicaciones por satélite, redes de comunicaciones inalámbricas y cable; proporcionar acceso a sitios web, bases de datos, tableros de anuncios electrónicos, foros en línea, directorios, música y programas de vídeo y audio; comunicación por ordenador; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todo lo anterior; Proporcionar acceso a sitios web interactivos y aplicaciones informáticas para publicar y compartir reseñas, encuestas y calificaciones relacionadas con programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, actuaciones en directo, concursos, ferias, festivales, exposiciones y eventos deportivos; proporcionar acceso a sitios web para cargar, almacenar, compartir, ver y publicar imágenes, audio, vídeos, diarios en línea, blogs, podcasts y contenido multimedia; en **clase 41:** Suministro de música en línea, suministro de imágenes en línea, suministro de publicaciones en línea, suministro de juegos en línea; suministro de información en el campo del entretenimiento a través de un sistema de transmisión de red de comunicaciones global en relación con programas de televisión, películas, música, vídeos, deportes, programas culturales y noticias; desarrollo, producción y distribución de programas de televisión, películas y contenido de entretenimiento multimedia; alquiler y presentación de programas de televisión en curso, películas y contenido de entretenimiento multimedia, todo ello en los campos de la comedia, el drama, el

entretenimiento infantil, la ciencia ficción, el documental, la música, la salud, la forma física y los deportes; proporcionar programas continuos de televisión, audio, vídeo y transmisión por Internet en los ámbitos de la comedia, el teatro, el entretenimiento infantil, la ciencia ficción, los documentales, la música, la salud, la forma física y los deportes; proporcionar programas de entretenimiento, deportes, animación, música, información, noticias, realidad, documentales, actualidad y arte y cultura por medio de redes de telecomunicaciones, redes informáticas, Internet, satélite, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión y televisión por cable; proporcionar programas de entretenimiento, deportes, animación, música, información, noticias, realidad, documentales, actualidad y arte y cultura no descargables; proporcionar guías interactivas para buscar, seleccionar, grabar y archivar programas de televisión, películas y otros contenidos multimedia de entretenimiento; proporcionar programación de entretenimiento, deportes, animación, música, información, noticias, realidad, documentales, actualidad y arte y cultura a través de sitios web y X 1 “ias aplicaciones informáticas; proporcionar información en los campos de entretenimiento, deportes, música, noticias de actualidad, documentales, actualidad y arte y cultura a través de sitios web y aplicaciones informáticas; información de entretenimiento; proporcionar información, horarios no descargables, reseñas y recomendaciones personalizadas, todo ello relacionado con programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, actuaciones en directo, competiciones, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; publicación y presentación de reseñas, encuestas y clasificaciones, todo ello relacionado con programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, actuaciones en directo, competiciones, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; información de noticias de actualidad; y en **clase 42**: Desarrollo y gestión de software de aplicación para la entrega a terceros de contenidos de audio, visuales y multimedia en forma de programas de televisión, películas, música, vídeos, deportes, programas culturales y

noticias a través de redes de comunicación globales; provisión de uso temporal de software en línea, no descargable, para su uso en la transmisión de contenidos de audio, visuales y multimedia en forma de programas de televisión, películas, música, vídeos, deportes, programas culturales y noticias; provisión de uso temporal de software en línea, no descargable, para buscar, acceder, mostrar, organizar y recomendar contenidos de audio, visuales y multimedia; proporcionar el uso temporal de software en línea, no descargable, para su uso en la programación de televisión personalizada e interactiva y los manuales de acompañamiento distribuidos con ella; proporcionar el uso temporal de software en línea, no descargable, para su uso en la generación, visualización y manipulación de medios visuales, imágenes gráficas, fotografías, ilustraciones, animación digital, videoclips, secuencias de películas y datos de audio; proporcionar el uso temporal de software en línea, no descargable, para su uso en el acceso, la visualización y el control de contenidos audiovisuales en streaming y estáticos a través de dispositivos de streaming de medios digitales; servicios de soporte técnico, a saber, la solución de problemas en la naturaleza de diagnóstico de hardware y software de ordenador (folios 80 a 84 expediente de origen).

2. Nombre comercial **OMNI**, registro 288111, inscrito el 7 de mayo de 2020, titular LSJ Technology Services, S.A., protege: Un establecimiento mercantil en el cual se ofrecen los servicios de plataforma de conectividad que facilita la comunicación entre transportistas y usuarios para contratar servicios, alquiler medios de transporte y servicio de prepago de tickets de bus y trenes, ofrece tarjetas de crédito, servicios financieros y crediticios, servicios de entregas a domicilios de cualquier tipo de producto, ofrecer acceso a restaurantes y otros servicios de alimentación, ofrecer servicios de transporte, publicidad y negocios, ubicado en San José, Escazú, San Rafael, Avenida Escazú, Torre Lexus, piso 4, oficina 101 (folios 85 a 86 expediente principal).

3. Marca de comercio y servicios **OMNI**, registro 289079, inscrita el 8 de junio de 2020, vigente hasta el 8 de junio de 2030, titular LSJ Technology Services, S.A., para proteger en **clase 9**: Una aplicación descargable y plataforma de conectividad que facilita la comunicación entre transportistas y usuarios para contratar servicios. Por medio de ella también se pueden alquilar medios de transporte y ofrecer el servicio de prepago de tiquetes de bus y trenes, se pueden obtener tarjetas de crédito, servicios financieros y crediticios, servicios de entregas a domicilios de cualquier tipo de producto, se tiene acceso a restaurantes y otros servicios de alimentación, se ofrecen servicios de transporte, publicidad y negocios; en **clase 35**: Servicios de publicidad y negocios; en **clase 39**: Servicios de transporte, alquiler de medios de transporte, servicios de carga y servicios de distribución de mercancías; y en **clase 43**: Servicios de restauración, servicios de alimentación, cafeterías, restaurantes y bares (folios 87 a 88 expediente de origen).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 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 DEL ASUNTO. La marca es definida por el artículo 2 de la Ley de marcas como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlos eficazmente de otros pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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, 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre

este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

[...]

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas, cualquier otro elemento y se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esta correcta o no; y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o cuando las palabras comprendidas en los signos

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en su resolución final respecto a la **clase 14**: joyas; relojes; cronógrafos [relojes]; relojes electrónicos; estuches adaptados para guardar relojes; correas de cuero; correas de metal y **clase 16**: material impreso relacionado con la educación sanitaria; folletos, manuales y panfletos relacionados con los beneficios para la salud de las rutinas de ejercicio y bienestar; no se analizan por cuanto la autoridad registral no encontró impedimento alguno para su inscripción.

De esta forma se procede a cotejar la marca propuesta con los signos inscritos:

MARCA SOLICITADA

OMNI

SOLICITANTE: CLOUD DROP TECHNOLOGIES LLC.

Clase 9: software informático grabado y software informático descargable para la prevención, detección y mitigación del fraude; software informático grabado y software informático descargable para su uso en el sector minorista, a saber, la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos portátiles, rastreadores de actividad portátiles, joyas, relojes y accesorios para relojes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de clientes; software informático grabado y software informático descargable para la gestión de información de contacto de terceros, para capturar, registrar, organizar y gestionar transacciones comerciales, y para gestionar las interacciones sociales entre individuos relacionadas con las relaciones comerciales; software informático grabado y software informático descargable para el servicio de atención al cliente en el ámbito de las balanzas electrónicas, las gafas, los dispositivos informáticos para llevar

puestos, los rastreadores de actividad para llevar puestos, las joyas, los relojes y los accesorios para relojes; programas informáticos para el desarrollo y la personalización de productos; balanzas electrónicas; gafas; aparatos de telecomunicación en forma de joyas; aparatos de telecomunicación en forma de receptores inalámbricos en forma de joyas; rastreadores de actividad portátiles; cámaras portátiles; ordenadores portátiles; altímetros; podómetros; relojes que comunican datos a teléfonos inteligentes.

Clase 36: evaluación de costes de reparación; suministro de información sobre seguros.

Clase 39: servicios de navegación por GPS.

Clase 41: servicios de educación; servicios de entrenamiento físico virtual; prestación de servicios personalizados de entrenamiento físico; prestación de servicios virtuales de instrucción de fitness en el ámbito del aeróbic, el fortalecimiento del núcleo y el yoga.

Clase 42: suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para la prevención, detección y mitigación del fraude; suministro de uso temporal de programas informáticos no descargables para su uso en la venta al por menor de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas y relojes, y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para la gestión de clientes; proporcionar el uso temporal de software informático no descargable para la gestión de información de contacto de terceros, para capturar, registrar, organizar y gestionar transacciones comerciales, y para gestionar las interacciones sociales entre individuos relacionadas con las relaciones comerciales; proporcionar el uso temporal de software informático no descargable para el servicio de atención al cliente; proporcionar el uso temporal de software informático no descargable para el servicio de atención al cliente en el comercio minorista de balanzas electrónicas, gafas, dispositivos informáticos para llevar puestos, rastreadores de actividad para llevar puestos, joyas, relojes y accesorios para relojes; proporcionar el uso temporal de programas

informáticos no descargables para la gestión de precios; proporcionar el uso temporal de programas informáticos no descargables para el desarrollo y la personalización de productos; proporcionar un sitio web con tecnología para la prevención, detección y gestión del fraude; alojamiento de sitios web informáticos; servicios de diseño de logotipos; plataforma como servicio; diseño de embalajes; consultoría de diseño de sitios web; suministro de un sitio web con tecnología que permite a los usuarios de Internet crear, marcar, anotar y compartir públicamente datos relacionados con el estado físico, así como proporcionar a los profesionales de la salud y el estado físico un sistema de gestión de clientes basado en suscripciones.

Clase 45: concesión de licencias de programas informáticos [servicios jurídicos]; concesión de licencias de propiedad intelectual; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer las necesidades de las personas. Esta clase se mantiene incólume.

SIGNOS REGISTRADOS

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

OMNI

TITULAR: AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

Clase 9: aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; televisores; pantallas para receptores de televisión, a saber, televisores de diodos orgánicos emisores de luz (OLED); mandos a distancia para televisores; programas informáticos grabados para configurar o calibrar televisores; reproductores de DVD; reproductores multimedia portátiles; tabletas; monitores de ordenador; monitores LCD; monitores de televisión; pantallas de proyección; ordenadores; ordenadores portátiles; baterías recargables; decodificadores digitales; paneles de visualización de plasma para receptores de televisión; monitores de televisión; pantallas de diodos emisores de luz (led); software

descargable de juegos de realidad virtual; pantallas de vídeo montadas en la cabeza; aparatos de televisión; aparatos de televisión LCD; aparatos de televisión PDP; aparatos de televisión de proyección; grabadores de vídeo; proyectores de vídeo; receptor de televisión de cristal líquido; pantalla de ordenador de cristal líquido; juguetes de videojuegos domésticos; software para controlar y permitir la transmisión de contenidos audio, visuales y multimedia en forma de programas de televisión, películas, música, podcasts, vídeos, deportes, programas culturales y noticias a través de redes de comunicación globales; software para controlar, buscar, acceder, mostrar, organizar y recomendar contenidos audio, visuales y multimedia; Hardware de ordenador y dispositivos periféricos; software de ordenador descargable para controlar el funcionamiento de dispositivos de audio y vídeo; software de ordenador descargable para organizar y visualizar imágenes digitales y fotografías; software de ordenador descargable para procesar imágenes digitales; software de ordenador descargable para procesar archivos de música digital; software de ordenador descargable para utilizar en la generación, visualización y manipulación de medios visuales y de audio, imágenes gráficas, fotografías, ilustraciones, animación digital, videoclips, secuencias de películas y archivos y datos audiovisuales; Programas informáticos descargables para mejorar las capacidades audiovisuales de las aplicaciones multimedia, a saber, para la integración de texto, audio, gráficos, imágenes fijas e imágenes en movimiento; programas informáticos descargables para la programación de televisión personalizada e interactiva; programas informáticos descargables para la generación, visualización y manipulación de medios visuales y de audio, imágenes gráficas, fotografías, ilustraciones, animación digital, videoclips, secuencias de películas y archivos y datos audiovisuales; programas informáticos descargables para controlar y mejorar la calidad del sonido de los equipos de audio; dispositivos de transmisión de medios digitales.

Clase 35: publicidad y marketing; servicios de publicidad digital; servicios de publicidad y marketing, a saber, la promoción de marcas, bienes y servicios de otros; gestión de inventario; servicio de anuncios, a saber, la colocación de anuncios en plataformas de televisión inteligente, servicios de medios de transmisión y otros canales de distribución digital para

terceros. / sin prioridad: Servicios de venta al por menor; servicios de venta al por menor relacionados con la venta de televisores, aparatos de televisión, decodificadores de televisión, receptores de televisión, grabadores de televisión, transmisores de televisión, descodificadores; servicios de venta al por menor relacionados con la venta de aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de datos magnéticos, discos de grabación, discos compactos, DVD y otros medios de grabación digital; servicios de venta al por menor relacionados con la venta de programas informáticos para televisores, programas de aplicación para televisores, programas de aplicación para la transmisión de contenidos audiovisuales a través de Internet, programas informáticos utilizados para el control de dispositivos de información autónomos controlados por voz; procesamiento electrónico de pedidos para terceros; gestión logística; realización de pedidos; servicios de información comercial; análisis de datos comerciales; servicios de procesamiento de datos.

Clase 38: telecomunicación (excluida la radiodifusión), emisión, suministro de noticias a los que informan, préstamo de teléfono, fax y otros equipos de comunicación; transmisión de material audio, visual y audiovisual a través de Internet y de redes inalámbricas; transmisiones de vídeo a la carta; servicios de radiodifusión, a saber, servicios de radiodifusión de audio digital prestados a través de una red mundial de comunicaciones; transmisión de programas de televisión, películas y otros contenidos audiovisuales a través de Internet; servicios de suscripción y de pago por visión, de transmisión y de streaming por medio de redes de telecomunicaciones, redes informáticas, Internet, satélite, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión y cable; suministro de acceso a redes de telecomunicaciones, redes informáticas, Internet, comunicaciones por satélite, redes de comunicaciones inalámbricas y cable; proporcionar acceso a sitios web, bases de datos, tableros de anuncios electrónicos, foros en línea, directorios, música y programas de vídeo y audio; comunicación por ordenador; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todo lo anterior; Proporcionar acceso a sitios web interactivos y aplicaciones informáticas para publicar y compartir reseñas, encuestas y calificaciones relacionadas con programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos

y culturales, conciertos, actuaciones en directo, concursos, ferias, festivales, exposiciones y eventos deportivos; proporcionar acceso a sitios web para cargar, almacenar, compartir, ver y publicar imágenes, audio, vídeos, diarios en línea, blogs, podcasts y contenido multimedia.

Clase 41: suministro de música en línea, suministro de imágenes en línea, suministro de publicaciones en línea, suministro de juegos en línea; suministro de información en el campo del entretenimiento a través de un sistema de transmisión de red de comunicaciones global en relación con programas de televisión, películas, música, vídeos, deportes, programas culturales y noticias; desarrollo, producción y distribución de programas de televisión, películas y contenido de entretenimiento multimedia; alquiler y presentación de programas de televisión en curso, películas y contenido de entretenimiento multimedia, todo ello en los campos de la comedia, el drama, el entretenimiento infantil, la ciencia ficción, el documental, la música, la salud, la forma física y los deportes; proporcionar programas continuos de televisión, audio, vídeo y transmisión por Internet en los ámbitos de la comedia, el teatro, el entretenimiento infantil, la ciencia ficción, los documentales, la música, la salud, la forma física y los deportes; proporcionar programas de entretenimiento, deportes, animación, música, información, noticias, realidad, documentales, actualidad y arte y cultura por medio de redes de telecomunicaciones, redes informáticas, Internet, satélite, redes de comunicaciones inalámbricas, televisión y televisión por cable; proporcionar programas de entretenimiento, deportes, animación, música, información, noticias, realidad, documentales, actualidad y arte y cultura no descargables; proporcionar guías interactivas para buscar, seleccionar, grabar y archivar programas de televisión, películas y otros contenidos multimedia de entretenimiento; proporcionar programación de entretenimiento, deportes, animación, música, información, noticias, realidad, documentales, actualidad y arte y cultura a través de sitios web y X 1 “las aplicaciones informáticas; proporcionar información en los campos de entretenimiento, deportes, música, noticias de actualidad, documentales, actualidad y arte y cultura a través de sitios web y aplicaciones informáticas; información de entretenimiento; proporcionar información, horarios no descargables, reseñas y recomendaciones personalizadas, todo ello relacionado con programas educativos,

entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, actuaciones en directo, competencias, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; publicación y presentación de reseñas, encuestas y clasificaciones, todo ello relacionado con programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, actuaciones en directo, competencias, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; información de noticias de actualidad.

Clase 42: desarrollo y gestión de software de aplicación para la entrega a terceros de contenidos de audio, visuales y multimedia en forma de programas de televisión, películas, música, vídeos, deportes, programas culturales y noticias a través de redes de comunicación globales; provisión de uso temporal de software en línea, no descargable, para su uso en la transmisión de contenidos de audio, visuales y multimedia en forma de programas de televisión, películas, música, vídeos, deportes, programas culturales y noticias; provisión de uso temporal de software en línea, no descargable, para buscar, acceder, mostrar, organizar y recomendar contenidos de audio, visuales y multimedia; proporcionar el uso temporal de software en línea, no descargable, para su uso en la programación de televisión personalizada e interactiva y los manuales de acompañamiento distribuidos con ella; proporcionar el uso temporal de software en línea, no descargable, para su uso en la generación, visualización y manipulación de medios visuales, imágenes gráficas, fotografías, ilustraciones, animación digital, videoclips, secuencias de películas y datos de audio; proporcionar el uso temporal de software en línea, no descargable, para su uso en el acceso, la visualización y el control de contenidos audiovisuales en streaming y estáticos a través de dispositivos de streaming de medios digitales; servicios de soporte técnico, a saber, la solución de problemas en la naturaleza de diagnóstico de hardware y software de ordenador

NOMBRE COMERCIAL

OMNI

TITULAR: LSJ TECHNOLOGY SERVICES S.A.

Un establecimiento mercantil en el cual se ofrecen los servicios de plataforma de conectividad que facilita la comunicación entre transportistas y usuarios para contratar servicios, alquiler medios de transporte y servicio de prepago de tiquetes de bus y trenes, ofrece tarjetas de crédito, servicios financieros y crediticios, servicios de entregas a domicilios de cualquier tipo de producto, ofrecer acceso a restaurantes y otros servicios de alimentación, ofrecer servicios de transporte, publicidad y negocios, ubicado en San José, Escazú, San Rafael, Avenida Escazú, Torre Lexus, piso 4, oficina 101.

MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS
OMNI
TITULAR LSJ TECHNOLOGY SERVICES S.A.

Clase 9: una aplicación descargable y plataforma de conectividad que facilita la comunicación entre transportistas y usuarios para contratar servicios. Por medio de ella también se pueden alquilar medios de transporte y ofrecer el servicio de prepago de tiquetes de bus y trenes, se pueden obtener tarjetas de crédito, servicios financieros y crediticios, servicios de entregas a domicilios de cualquier tipo de producto, se tiene acceso a restaurantes y otros servicios de alimentación, se ofrecen servicios de transporte, publicidad y negocios.

Clase 35: servicios de publicidad y negocios.

Clase 39: servicios de transporte, alquiler de medios de transporte, servicios de carga y servicios de distribución de mercancías.

Clase 43: servicios de restauración, servicios de alimentación, cafeterías, restaurantes y bares.

Al examinar en su conjunto los signos marcarios en pugna, observa este Tribunal que gráficamente son denominativos, escritos en letras color negro con una grafía sencilla y

formados únicamente por el término OMNI; de ahí que, por la identidad total entre los distintivos marcarios se produzca un riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.

La situación aludida, conlleva que a nivel fonético al momento de articular los signos marcarios se vocalizan y escuchan de manera idéntica en el oyente, lo que provoca confusión en el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico, el término OMNI no posee un significado definido en el diccionario en línea de la Real Academia Española (Real Academia Española (2022), de <https://dle.rae.es/omni?m=form>, por lo cual se prescinde de este análisis; sin embargo, gráfica y fonéticamente, los signos enfrentados resultan idénticos.

Ahora bien, es importante traer a colación que la representación de la empresa solicitante, actuando de conformidad con la posibilidad que le brinda el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de marcas, realizó la limitación a la lista de productos y servicios de las clases 9, 36, 39, 41 y 42; en cuanto a la clase 45 se conserva según la lista inicial.

No obstante, a pesar de la limitación efectuada, considera este Tribunal que los productos y servicios pretendidos no se encuentran claramente delimitados respecto a su campo de acción, los cuales continúan guardando relación con los inscritos al referirse de forma muy general entre otros a software informático, desarrollo de software para gestiones y actividades comerciales, programas informáticos, aparatos de telecomunicación y servicios a terceros, entre otros. Si bien con la limitación se trata de crear una diferenciación respecto de la comercialización y tipo de consumidor al que van dirigidos los productos y servicios, esta indicación no es suficiente, ya que independientemente de cómo se comercializan estos por los distintivos marcarios inscritos así como por el signo pretendido, siempre guardan una estrecha relación.

No puede perder de vista el apelante, que pese a la limitación ya indicada, se siguen contemplando productos y servicios que contiene software informáticos descargables, aplicaciones para entretenimiento virtual, uso de programas informáticos; situación que genera se mantenga una relación con los productos y servicios de los signos inscritos, que indudablemente crearán confusión en los consumidores.

Cabe indicar a la apelante, que por la aplicación del principio de especialidad 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 servicios, o para un giro comercial disímil; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a crear confusión o asociación al público consumidor y a los competidores, elementos que a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto, debido a que el listado de productos y servicios limitados en las clases 9, 36, 39, 41 y 42, así como la clase 45, colisionan con los productos, servicios y el giro comercial de las marcas inscritas y el nombre comercial registrado; por lo cual, existe riesgo de confusión y riesgo de asociación que impide se aplique dicho principio.

Consecuencia del análisis realizado, citas normativas y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa Cloud Drop Technologies LLC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:33 horas del 10 de noviembre del 2022, la que en este acto se confirma para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y servicios OMNI en clases 14 y 16 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa Cloud Drop Technologies LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:47:33 horas del 10 de noviembre del 2022, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios OMNI, en clases 9, 36, 39, 41, 42 y 45, continúese con el trámite de inscripción en las clases 14 y 16 del nomenclátor internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/05/2023 11:05 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/05/2023 10:18 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 24/05/2023 10:42 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 24/05/2023 06:42 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/05/2023 11:15 AM

Guadalupe Ortiz Mora

cuv/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10