

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0231-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA,
COMERCIO Y SERVICIOS

NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-4785

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0308-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 11500 North Mopac, Building "B", Austin, Texas 78759, EE. UU., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:05:29 horas del 24 de abril de 2023.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de junio de 2020, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José,


en su condición de gestor oficioso de la compañía NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios



, para proteger y distinguir productos y servicios en **clase 9 y clase 42** internacional.


El Registro de la Propiedad Intelectual emite a las 14:41:32 del 2 de septiembre de 2020, auto de suspensión, en virtud de encontrarse en trámite la solicitud de





inscripción de la marca , dentro del expediente 2019-009620. Por resolución dictada a las 8:04:13 del 2 de febrero de 2023, la misma autoridad registral ordena levantar el suspenso.

Mediante resolución dictada a las 15:05:29 horas del 24 de abril de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud presentada, porque consideró que esta es inadmisibles por derechos de terceros, al presentar similitud fonética y ser ideológicamente idéntica, además busca distinguir productos




relacionados con el signo inscrito , de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La resolución recurrida presenta un error debido a que el Registro de la Propiedad Intelectual, extiende la protección registral de una marca de productos a servicios, sin obviar que el signo registrado no protege servicios en clase 42 internacional; en consecuencia el distintivo marcario pretendido no debió ser objetado y rechazado para esa clase, al mismo tiempo no se encuentra una marca anterior que posea características gráficas y fonéticas o que contenga la lista de servicios registrada a nombre de un tercero, por tales razones el distintivo marcario solicitado para la clase 42 internacional, no presenta impedimento alguno para continuar con el trámite de inscripción.
2. En cuanto al principio de especialidad, el registrador comete un error debido a que la marca solicitada pretende proteger servicios en clase 42 internacional y el signo registrado únicamente protege productos, los cuales sin complicación se distinguen de los servicios que se pretenden ofrecer.
3. Aun cuando los distintivos marcarios concuerden en la clase 9 internacional, al conformarse la marca pretendida , por las iniciales de su representada NATIONAL INSTRUMENTS, y el signo registrado , por símbolos hacen que se distingan, aunado a esto la marca inscrita va dirigida al campo de los teléfonos celulares y lo relacionado a estos; por el contrario, el signo solicitado está asociado con el campo científico y de la ingeniería.
4. Como sustento de sus agravios, el apelante menciona la sentencia administrativa número 7060 dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 8:45 horas del 1 de noviembre de 2006.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se prosiga con la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra registrada la marca de fábrica y

 comercio, registro 311689, titular XIAOMI INC., inscrita el 27 de enero de 2023, vigente hasta el 27 de enero de 2033, protege en **clase 9**: pulseras de identificación codificadas, magnéticas; alfombrilla para ratón/mouse; ratón/mouse [periférico de computadora]; impresoras fotográficas; bolsas de computadora; lectores de tarjetas electrónicas; teclados de computadora; unidades flash USB; software de aplicación para teléfonos celulares, descargable; impresoras de inyección de tinta; podómetros; aparatos para controlar el franqueo; cajas registradoras; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; máquinas de dictar; dispositivo de reconocimiento facial; fotocopadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; básculas; escala de grasa corporal para uso doméstico; medidas; tableros de anuncios electrónicos; monópodos para teléfono móvil; portadores de teléfonos celulares; teléfonos inteligentes con forma de reloj; intercomunicadores; aparatos e instrumentos electrónicos de navegación y posicionamiento; armarios para altavoces; receptores de audio y video; **monitores de video** portátiles; auriculares; videocámaras; cámaras retrovisoras para vehículos; grabador de conducción; bolígrafos con pantalla táctil; máquinas de aprendizaje; monópodos [monópodos de mano]; cámaras [fotografía]; proyector pequeño; aparatos de medición de precisión; varillas para adivinos de agua; aparato de análisis de aire; termómetros, no para uso médico; higrómetros; aparatos e instrumentos ópticos; cables USB; semiconductores; circuitos integrados;

conductores eléctricos; enchufes; sensores; sensores de temperatura; interruptores eléctricos; adaptadores de corriente; adaptadores eléctricos; interruptores de cambio para aparatos de telecomunicaciones; pantallas fluorescentes; aparato de control remoto; mandos a distancia para uso doméstico; fibras ópticas [filamentos conductores de luz]; aparatos de regulación de calor; pararrayos; electrolizadores; aparatos de extinción de incendios; aparatos radiológicos para uso industrial; dispositivos de protección para uso personal contra accidentes; cascos de moto; cascos protectores; gafas de protección; instalaciones antirrobo, eléctricas; alarmas; cerraduras biométricas de huellas dactilares; mirillas [lentes de aumento] para puertas; timbres eléctricos de puertas; anteojos; baterías eléctricas; cargadores para baterías eléctricas; dibujos animados; candeleros de huevo; silbatos para perros; imanes decorativos; cercas electrificadas; collares electrónicos para adiestrar animales; controles remotos portátiles para bloque de elevación; computadoras portátiles; computadoras de tableta; relojes inteligentes (procesamiento de datos); tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; anteojos inteligentes (procesamiento de datos); traductores electrónicos de bolsillo; teléfonos celulares; estuches para teléfonos celulares; cubiertas para teléfonos celulares; correas de teléfono celular; películas protectoras adaptadas para teléfonos celulares; enrutadores de red; tarjetas SIM; aparato de televisión; aparatos de grabación de sonido; decodificadores; marcos de fotos digitales; gafas de sol; banco de energía [baterías recargables]; cargador inalámbrico; banda inteligente; computadoras; programas informáticos grabados; programas informáticos descargables; software informático, grabado; publicaciones electrónicas descargables; programas de juegos de computadora grabados; cartuchos de tinta, sin llenar, para impresoras y fotocopadoras; archivos de imagen descargables; robots humanoides con inteligencia artificial; computadoras portátiles; plataformas de software, grabadas o descargables; gráficos descargables para teléfonos móviles; dispositivos periféricos informáticos; terminales interactivos de pantalla

táctil; software de protector de pantalla de computadora, grabado o descargable; pulseras codificadas de identificación electrónica; hologramas marcadores de dobladillo; máquinas de votación; máquina de lotería; soportes para teléfonos móviles para vehículos; aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas; **monitores de video**; cascos de realidad virtual; reproductores multimedia portátiles; pulseras conectadas [instrumentos de medición]; aparatos de enseñanza audiovisual; robots de enseñanza; materiales para la red eléctrica [alambres, cables]; máscaras protectoras; en **clase 11**: lámparas; luces para vehículos; lámparas germicidas para purificar el aire; lámparas rizadoras; bengalas de acetileno; ollas de cocina eléctrica; hervidores eléctricos para uso doméstico; cocinas de inducción; ollas a presión, eléctricas; quemadores de gas; hornos de microondas [aparatos de cocina]; hornos de cocina eléctricos para uso doméstico; rocas de lava para su uso en parrillas de barbacoa; refrigeradores; instalaciones y aparatos de ventilación [aire acondicionado]; campanas extractoras para cocinas; purificadores de aire; humidificadores para uso doméstico; ventiladores eléctricos; secadores de cabello eléctricos; calentadores de agua; máquinas de humo para uso en escenarios; instalaciones de calefacción; instalaciones de riego, automáticas; aparatos de secado de manos para baños; aparatos e instalaciones sanitarias; aparatos de filtración de agua; purificadores de agua eléctricos para uso doméstico; radiadores eléctricos; encendedores; instalaciones de polimerización; aparato e instalaciones de cocina; calentadores para baños; máquina de limpieza facial; y en **clase 12**: vehículos eléctricos; coches/carros; patinetes de empujar [vehículos]; monociclos eléctricos auto-balanceados; bicicletas; bombas para neumáticos de bicicleta; transportadores aéreos; remolques para bebés; carretas; carretillas; neumáticos para ruedas de vehículos; juegos de reparación para neumáticos; drones con cámara, que no sean juguetes; barcos; instalaciones eléctricas antirrobo para vehículos; locomotoras; vehículos de control remoto, que no sean juguetes; cochecitos; asientos de seguridad para niños, para vehículos; aparatos, máquinas

y aparatos aeronáuticos (folios 98 a 101 del expediente principal).

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, observa este Tribunal un error en el considerando sexto de la resolución venida en alzada, según se desprende a folio 95 del expediente principal, por cuanto la autoridad registral consideró la denegatoria parcial del signo pretendido en clase 9 y 42 internacional; no obstante, ese error no afecta el contenido de dicha resolución, dado que se considera un error material que contrasta con toda la argumentación y razonamientos existentes a lo largo de toda la parte considerativa y dispositiva de la resolución apelada, pues la denegatoria es total y no parcial, por lo que se continúa con el análisis del presente asunto por no incurrir en ningún tipo de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. I. EN CUANTO A LA LIMITACIÓN. Visto el escrito de apelación presentado en esta instancia, el recurrente modificó la solicitud inicial en el sentido de continuar con el trámite para la clase 42 y eliminó la clase 09; de ahí que, estime este Tribunal que es procedente conforme al artículo 11 de la Ley de marcas, en virtud de ello, solo se emitirá criterio en cuanto a la clase 42 (folio 16 del legajo de apelación).

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de

inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

- 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.

[...]

No se debe olvidar que el fin de la marca es lograr su individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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

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

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c) d) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos contrapuestos y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre

ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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

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

[...]

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

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

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

[...]

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo del signo pretendido con el inscrito, desde el contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que protegen ambos signos.

MARCA SOLICITADA



Clase 42: servicios técnicos, a saber, el **diseño y desarrollo de hardware y software de computadora, de actualización de software de computadora**, de provisión de asistencia de computadora en la naturaleza de consultoría relacionada **con diseño y desarrollo de software y hardware de computadora** y de mantenimiento de software de computadora mediante comunicaciones en línea, y de servicios de consultoría relacionada con la misma, todo lo anterior en los campos de adquisición de datos científicos y de ingeniería; así como de control y análisis.

SIGNO INSCRITO



Clase 9: pulseras de identificación codificadas, magnéticas; alfombrilla para ratón/mouse; ratón/mouse [periférico de computadora]; impresoras fotográficas; bolsas de computadora; lectores de tarjetas electrónicas; teclados de computadora; unidades flash USB; **software de aplicación para teléfonos celulares**, descargable; impresoras de inyección de tinta; podómetros; aparatos para controlar el franqueo; cajas registradoras; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; máquinas de dictar; dispositivo de reconocimiento facial; fotocopadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; básculas; escala de grasa corporal para uso doméstico; medidas; tableros de anuncios electrónicos; monópodos para teléfono móvil; portadores de teléfonos celulares; teléfonos inteligentes con forma de reloj;

intercomunicadores; aparatos e instrumentos electrónicos de navegación y posicionamiento; armarios para altavoces; receptores de audio y video; **monitores de video portátiles**; auriculares; videocámaras; cámaras retrovisoras para vehículos; grabador de conducción; bolígrafos con pantalla táctil; máquinas de aprendizaje; monópodos [monópodos de mano]; cámaras [fotografía]; proyector pequeño; aparatos de medición de precisión; varillas para adivinos de agua; aparato de análisis de aire; termómetros, no para uso médico; higrómetros; aparatos e instrumentos ópticos; cables USB; semiconductores; circuitos integrados; conductores eléctricos; enchufes; sensores; sensores de temperatura; interruptores eléctricos; adaptadores de corriente; adaptadores eléctricos; interruptores de cambio para aparatos de telecomunicaciones; pantallas fluorescentes; aparato de control remoto; mandos a distancia para uso doméstico; fibras ópticas [filamentos conductores de luz]; aparatos de regulación de calor; pararrayos; electrolizadores; aparatos de extinción de incendios; aparatos radiológicos para uso industrial; dispositivos de protección para uso personal contra accidentes; cascos de moto; cascos protectores; gafas de protección; instalaciones antirrobo, eléctricas; alarmas; cerraduras biométricas de huellas dactilares; mirillas [lentes de aumento] para puertas; timbres eléctricos de puertas; anteojos; baterías eléctricas; cargadores para baterías eléctricas; dibujos animados; candeleros de huevo; silbatos para perros; imanes decorativos; cercas electrificadas; collares electrónicos para adiestrar animales; controles remotos portátiles para bloque de elevación; **computadoras portátiles; computadoras de tableta**; relojes inteligentes (procesamiento de datos); tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; anteojos inteligentes (procesamiento de datos); traductores electrónicos de bolsillo; teléfonos celulares; estuches para teléfonos celulares; cubiertas para teléfonos celulares; correas de teléfono celular; películas protectoras adaptadas para teléfonos celulares; enrutadores de red; tarjetas SIM; aparato de televisión; aparatos de grabación de sonido; decodificadores; marcos de fotos digitales; gafas de sol;



banco de energía [baterías recargables]; cargador inalámbrico; banda inteligente; **computadoras; programas informáticos grabados; programas informáticos descargables; software informático**, grabado; publicaciones electrónicas descargables; programas de juegos de computadora grabados; cartuchos de tinta, sin llenar, para impresoras y fotocopadoras; archivos de imagen descargables; robots humanoides con inteligencia artificial; **computadoras portátiles; plataformas de software, grabadas o descargables**; gráficos descargables para teléfonos móviles; **dispositivos periféricos informáticos; terminales interactivos de pantalla táctil; software de protector de pantalla de computadora, grabado o descargable**; pulseras codificadas de identificación electrónica; hologramas marcadores de dobladillo; máquinas de votación; máquina de lotería; soportes para teléfonos móviles para vehículos; aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas; **monitores de video; cascos de realidad virtual**; reproductores multimedia portátiles; pulseras conectadas [instrumentos de medición]; aparatos de enseñanza audiovisual; robots de enseñanza; materiales para la red eléctrica [alambres, cables]; máscaras protectoras.

Clase 11: lámparas; luces para vehículos; lámparas germicidas para purificar el aire; lámparas rizadoras; bengalas de acetileno; ollas de cocina eléctrica; hervidores eléctricos para uso doméstico; cocinas de inducción; ollas a presión, eléctricas; quemadores de gas; hornos de microondas [aparatos de cocina]; hornos de cocina eléctricos para uso doméstico; rocas de lava para su uso en parrillas de barbacoa; refrigeradores; instalaciones y aparatos de ventilación [aire acondicionado]; campanas extractoras para cocinas; purificadores de aire; humidificadores para uso doméstico; ventiladores eléctricos; secadores de cabello eléctricos; calentadores de agua; máquinas de humo para uso en escenarios; instalaciones de calefacción; instalaciones de riego, automáticas; aparatos de secado de manos para baños; aparatos e instalaciones sanitarias; aparatos de filtración de agua; purificadores de

agua eléctricos para uso doméstico; radiadores eléctricos; encendedores; instalaciones de polimerización; aparato e instalaciones de cocina; calentadores para baños; máquina de limpieza facial.

Clase 12: vehículos eléctricos; coches/carros; patinetes de empujar [vehículos]; monociclos eléctricos auto-balanceados; bicicletas; bombas para neumáticos de bicicleta; transportadores aéreos; remolques para bebés; carretas; carretillas; neumáticos para ruedas de vehículos; juegos de reparación para neumáticos; drones con cámara, que no sean juguetes; barcos; instalaciones eléctricas antirrobo para vehículos; locomotoras; vehículos de control remoto, que no sean juguetes; cochecitos; asientos de seguridad para niños, para vehículos; aparatos, máquinas y aparatos aeronáuticos.

De conformidad con lo anterior y valorando los agravios del apelante, se denota que

a nivel gráfico el signo solicitado  como el registrado  son marcas figurativas, compuestas por un diseño análogo, que a pesar de contener colores disímiles verde y negro, ese hecho no las particulariza ni identifica como diferentes dentro del tráfico mercantil; por ende, no se podría considerar que la marca pretendida contenga la carga distintiva necesaria para obtener protección registral y sin dejar de lado que su alcance visual contiene más semejanzas que diferencias respecto al signo registrado y de esa misma manera será observada por el consumidor, que podría confundirse al asociar los distintivos marcarios a un mismo origen empresarial.

Respecto al cotejo fonético, tomando en consideración que el solicitante identifica el signo con las letras “NI” y el registrado se publicita como “MI” (diseño), la pronunciación resulta muy similar, lo que podría causar confusión en el consumidor.

En el campo ideológico, los signos en conflicto al presentar similitud en su diseños pueden generar una misma idea en el consumidor, lo que causa riesgo de confusión o asociación, debido a que el signo propuesto no cuenta con la distintividad suficiente que le permita ser identificado e individualizado respecto a la marca inscrita.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad; con respecto al inciso e) del artículo 24 del reglamento citado que dispone “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”; por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el contexto de lo anterior, el signo solicitado intenta proteger en **clase 42** servicios técnicos, a saber, el diseño y desarrollo de hardware y software de computadora, de actualización de software de computadora, de provisión de asistencia de computadora en la naturaleza de consultoría relacionada con diseño y desarrollo de software y hardware de computadora y de mantenimiento de software de computadora mediante comunicaciones en línea, y de servicios de consultoría relacionada con la misma, todo lo anterior en los campos de adquisición de datos científicos y de ingeniería; así como de control y análisis; estos servicios guardan relación con los productos que protege la marca registrada en **clase 09**, entre otros se pueden mencionar software de aplicación para teléfonos celulares, computadoras portátiles, computadoras de tableta, monitores de video portátiles, relojes inteligentes (procesamiento de datos), anteojos inteligentes (procesamiento de datos), computadoras, programas informáticos grabados, programas informáticos descargables, software informático, grabado, publicaciones electrónicas descargables, programas de juegos de computadora grabados, robots humanoides con inteligencia artificial, computadoras portátiles, plataformas de software, grabadas o descargables, gráficos descargables para teléfonos móviles, dispositivos periféricos informáticos, terminales interactivos de pantalla táctil, software de protector de pantalla de computadora, grabado o descargable. De ahí que, a pesar de que la marca pretendida busca proteger servicios, estos guardan relación con los productos amparados por la marca inscrita, existiendo una evidente relación, lo que puede ocasionar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Aunado a lo anterior, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica, fonética e ideológica podría provocar un riesgo de confusión y asociación en el consumidor; asimismo los servicios pretendidos y los productos protegidos en clase 09 se

relacionan, lo cual minimiza la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo propuesto.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el recurrente, ya que una vez realizado el cotejo marcario, como de los servicios que se buscan proteger, se concluye que los signos presentan una semejanza esencial que opaca cualquier diferencia y al ser analizada en su conjunto la marca solicitada, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito, máxime que el consumidor normalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias y como se ha mencionado, la función principal de los signos distintivos es identificar bienes o servicios de otros en el mercado, sirviendo como herramienta a los consumidores al momento de realizar la elección entre productos o servicios de una misma naturaleza y proteger a los empresarios ante un uso o asociación indebida de su signo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior, considera el Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, planteado por la abogada María Vargas Uribe, apoderada especial de la compañía NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía **NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 15:05:29 horas del 24 de abril de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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: 03/10/2023 11:01 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:37 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:57 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 09:51 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:09 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33