
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0062-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo



Intuit Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-3402)

Marcas y otros signos

VOTO 0187-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Laura Valverde Cordero, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa Intuit Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 2535 García Avenue, Mountain View, California 94043, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:44:09 horas del 12 de noviembre de 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LO SOLICITADO, LO RESUELTO Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. El 23 de abril de 2018, la empresa ahora apelante solicitó la inscripción como marca de servicios del signo

QB

la cual, luego de haberse dividido la solicitud, se tramitó en el presente expediente para distinguir en **clase 42**: facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para contabilidad, teneduría de libros, gestión del procesamiento de transacciones financieras y comerciales en línea, gestión de transacciones financieras y comerciales, preparación de declaración fiscales y planificación fiscal, gestión de procesos comerciales y planificación financiera; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para su uso en el campo de las finanzas personales y comerciales para contabilidad, gestión de costos de proyectos y gestión fiscal; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para su uso en la gestión de nóminas; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para administrar nóminas de empleados; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para su uso en la administración de planes de beneficios, planes de seguros, planes de jubilación, planes de seguro por desempleo y planes prepagos de atención médica; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para crear, personalizar y gestionar facturas, registrar pagos y emitir recibos; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para su uso en la organización, servicio y rastreo de datos de ventas, cobranzas y cuentas por cobrar; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para el rastreo de ingresos, gastos, ventas y rentabilidad por ubicación comercial, departamento, tipo de negocio u otro campo fijado por los usuarios; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para la gestión de las

relaciones con los clientes; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para calcular y cobrar el impuesto de ventas y crear informes para pagar impuestos de ventas a las agencias fiscales correspondientes; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para la facturación de tarjetas de crédito y la tramitación de pagos de tarjetas de crédito; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para la gestión de cuentas bancarias en línea; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para controlar el acceso a la información financiera a través de parámetros de permisos electrónicos; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para crear, personalizar, imprimir, exportar y enviar por correo electrónico órdenes de compra; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para rastrear el tiempo trabajado por los empleados y subcontratistas; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para crear y gestionar presupuestos; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para crear cálculos de cotización de precios y cálculos de cotización de precios de transferencia para las facturas; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para automatizar la creación de facturas; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para crear, personalizar, imprimir, exportar y enviar por correo electrónico informes financieros, informes comerciales, hojas de balance, declaraciones de pérdidas y ganancias, declaraciones de flujo de caja e informes de ventas imponibles; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para crear, imprimir y rastrear cheques y órdenes de compra; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para rastrear ventas, gastos y pagos; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para analizar el estado financiero de negocios e industrias; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para

gestionar las listas de clientes, enviar por correo electrónico e imprimir formularios de ventas, y realizar un seguimiento de los saldos en ejecución; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para la gestión de inventarios; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para importar contactos y datos financieros de otros servicios electrónicos y software; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para sincronizar datos entre computadoras y dispositivos móviles; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para la gestión de bases de datos, la agregación de datos, elaboración de informes de datos y la transmisión de datos; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para copias de seguridad en línea de archivos electrónicos; facilitación del uso temporal de software no descargable en línea para su uso en la tramitación de transacciones, contabilidad, impresión de recibos, gestión de relaciones con los clientes, gestión de inventarios y gestión de operaciones, todo en el ámbito de las transacciones de puntos de venta y gestión de venta al por menor; servicios de soporte técnico, a saber, resolución de problemas de software informático, sitios web, servicios en línea, problemas de aplicaciones en la web y en línea, problemas de aplicaciones móviles y problemas de red; servicios de soporte técnico, en concreto, servicios de ayuda en materia informática; servicios informáticos, a saber, sincronización de datos entre computadoras y dispositivos móviles; servicios de consultoría informática; servicios de almacenamiento de datos; software de almacenamiento para su uso por parte de terceros para su uso en la gestión, organización y uso compartido de datos en un servidor informático en una red informática global.

La Autoridad Registral rechazó la inscripción al considerar que lo pedido es inadmisibile por derechos de tercero, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de Intuit Inc., dentro de sus agravios alega, **1.-** Si bien los signos contrapuestos son para la clase 42, los servicios son diferentes y dirigidos a distinto público, por lo que debe aplicarse el principio de especialidad. **2.-** La marca inscrita tiene un diseño que las diferencia a nivel gráfico. **3.-** El signo que se solicita se promociona con un logo.

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

TERCERO. HECHO PROBADO. Este Tribunal tiene como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



Bruders S.A. la marca de servicios , registro 247413, en clase 42 de la nomenclatura internacional, vigente hasta el 19 de octubre de 2025, y distingue servicios prestados por personas a título individual o colectivo relacionados con aspectos teóricos y prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, dichos servicios prestados por profesionales, científicos, tecnológicos y de investigación (certificación a folio 32 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que una marca registrada confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no sería posible darle protección registral.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares, y si esa similitud puede causar riesgo de confusión o de asociación en cuanto a su origen empresarial.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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 esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Realizada la confrontación, observa este Tribunal que tanto en

QB

(solicitada) como en



QB quiet**bio**

(inscrita) el elemento que concentra

la aptitud distintiva se encuentra en las letras Q y B, las que además están en el mismo orden, por lo que hay un alto nivel de similitud a nivel gráfico. A la hora de ser pronunciadas también suenan de forma muy similar por contener esas letras, ambas se verbalizan como “cú bé”, por lo que a nivel fonético también son muy parecidas; por ende, no se encuentra la diferencia entre signos que indica como agravio la apelante, y más bien no tiene la posibilidad de coexistir registralmente

con la marca inscrita, no se logra que deje de existir la posibilidad de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor.

Además, puede apreciarse que los servicios que la marca inscrita distingue en clase 42 están íntimamente relacionados con los de la solicitada, su naturaleza es la de servicios de alta complejidad como los que se pretenden brindar en las áreas en que se desarrolla el software del signo solicitado, por lo que no es de aplicación el principio de especialidad como solicita la apelante, ya que se podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar.

Sobre el agravio donde explica que el signo solicitado se utiliza en el mercado con un diseño, se indica que la solicitud no está referida a ningún diseño, por lo que dicho aspecto no puede ser objeto de la calificación que realiza la Administración.

Por lo anteriormente expresado, se declara sin lugar la apelación interpuesta, confirmándose la resolución venida en alzada.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero representando a Intuit Inc., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 13:44:09 horas del 12 de noviembre de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción planteada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE-**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Ivc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33