



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0092-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “Up”.

UPWORK INC, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-9771)

VOTO N° 656-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del once de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **UPWORK INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:29:00 horas del 19 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 7 de octubre del 2015, **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, de calidades y representación



citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “Up”, para proteger y distinguir en clase 35: Servicios de reclutamiento de personal, de ubicación, de dotación de empleo y de servicios de redes de trabajo relacionados con oportunidades de trabajo; servicios para proveer en línea una base datos de búsquedas accesibles caracterizadas por publicaciones (posting) de trabajos, de oportunidades de trabajo y de hojas de vida (currículo); servicios para proveer en línea información de trabajos; servicios de consultoría en el campo de recursos



humanos y administración de trabajadores independientes y de trabajadores remotos; servicios de administración, dirección, implementación y coordinación de recursos humanos; servicios de dirección remota de recursos humanos, de trabajadores y de trabajos subcontratados; servicios de información de negocios en el campo de dotación de empleos, de monitoreo de trabajadores, de compensación financiera y de métodos para retener trabajadores y para que los trabajadores provean servicios mediante la internet, suministrado mediante acceso en línea a un sitio web y a una base de datos de computadora; servicios de administración de negocios provistos para tener acceso a un portal en línea para envío y publicación de hojas de vida (currículo) por parte de profesionales y de publicación de vacantes y de proyectos de trabajo de parte de personas y compañías; servicios para proveer lugares de trabajo; servicios de información relacionada a trabajos y a oportunidades de carrera para solicitantes de trabajo y para trabajadores independientes; servicios de consultoría en el campo de desarrollo de recursos humanos y de asesoramiento en línea a trabajadores sobre como presentar sus credenciales en forma efectiva y con exactitud y ofrecer niveles altos de servicio en forma efectiva; servicios de negocios, a saber, proveer un mercado en línea para trabajadores y personas y compañías que buscan los servicios de trabajadores y de análisis de desempeño para relacionar experiencia, destrezas y capacidades de trabajadores con las necesidades de aquellos considerando los servicios de dichos trabajadores; servicios de publicidad de productos y servicios de terceros mediante un sitio web en una red global de computadoras; servicios para proveer consulta e información de negocios, a saber, rastreo, análisis y generación de reportes para terceros en relación con la operación, uso y usuarios de un mercado de trabajo en línea; servicios de información de negocios provisto por medio de acceso a un sitio web interactivo en línea para usuarios de un mercado de trabajo en línea para evaluar y proveer opiniones en relación con las partes con las cuales se ha interactuado mediante el mercado de trabajo en línea; servicios de facturación; servicios relacionados con provisión de empleo, a saber, facturación en línea, validación en línea de hojas de servicio (registros horarios), servicios de valoración en línea de costos, a saber, de reportes de presupuestos, de acceso en línea a datos de desempeño de empleados y de ventas de proyectos ya sea en línea o por cualquier otro medio, en la naturaleza



de un sistema en línea de opiniones (retroalimentación) de clientes y de reportes de administración personalizada; servicios para proveer información en el campo de recursos humanos para terceros, a saber, provisión de hojas de servicio (registros horarios), de facturas para reportes de planilla y de formularios de recursos humanos; servicios de administración de contratos y de servicios por contrato, a saber, servicios de la administración de contratos y de negociación de contratos; servicios de recopilación, análisis y reportes de opiniones (retroalimentación), de revisiones y de información, a saber, análisis de negocios relacionados con el desempeño de trabajadores y de vendedores de proyectos; servicios de consultoría de negocios en relación con el cumplimiento de regulaciones. CLASE 42: Servicios de proveedor de aplicaciones (ASP), a saber, servidor de aplicaciones de programas de huésped de computadora (software) de terceros; servicios de programas de computadora (software) como un servicio (SaaS) caracterizado por programas de computadora (software) para usar en la administración de bases de datos, en almacenamiento electrónico de datos y en comunicaciones electrónicas, para usar en sets de combinación de destrezas y capacidades de trabajadores con requerimientos de proyectos, para crear bases de datos de búsquedas accesibles de información y datos, y para monitoreo de trabajadores, a saber, programas de computadora (software) para rastrear, monitorear y registrar las actividades y nivel de actividad de trabajadores remotos y de trabajadores en línea; servicios de programa de computadora (software) como un servicio (SaaS) caracterizado por un programa de computadoras (software) para administración de proyectos, para colaboración con y a accesos múltiples a documentos, correos electrónicos, videos, datos, archivos y otras informaciones, para administración de proyectos en línea, y para monitoreo, creación y mantenimiento de registros de trabajos realizados y para comunicar trabajadores entre sí y con vendedores de proyectos; servicios de programa de computadora (software) como un servicio (SaaS) caracterizado por un programa de computadoras (software) que permite comunicar y compartir recursos entre miembros de un grupo de trabajo en línea y para rastreo de tiempo, de trabajo, de gastos y de otros datos de administración de proyectos y para la creación de reportes de agendas de trabajo, de hojas de servicio, de facturas, de gastos y de otros reportes de administración de proyectos; servicios de computadora, a saber, provisión no



descargable de programas de computadora (software) para terceros para facilitar y coordinar tiempo real y comunicaciones y colaboración interpersonal asíncronas y para compartir información; servicios de computadora, a saber, consulta, diseño y desarrollo de programas de computadora (software) para uso de terceros; servicios de soporte, a saber, mantenimiento de programas de computadora (software), servicios de asistencia técnica, a saber, servicios de funciones de oficina, de computadoras y de usuario y de servicios de directorio de usuarios en el campo de desarrollo, despliegue, uso y distribución de programas de computadora (software) usado para facilitar y coordinar tiempo real y comunicaciones y colaboración interpersonal asíncronas y para compartir información; servicios de computadora, a saber, protección de contenido digital; servidor de huésped de sitios web para otros; servicios de computadora para usar en calendarización en línea; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora (software) no descargables usados para definir el ámbito de, horario, monitoreo y cumplimiento de proyectos de servicios profesionales, y para identificar, obtener, negociar y colaborar con evaluación y provisión de retroalimentación de vendedores de proyectos de servicios profesionales; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora (software) no descargables para la transmisión, almacenamiento y reciprocidad de datos e información; servicios de computadora, a saber, provisión en línea de programas de computadora (software) no descargables que permite a usuarios almacenar datos en forma electrónica y comunicarse en forma electrónica; servicios para proveer redes de seguridad electrónica en línea caracterizado por tecnología la cual permite a los usuarios comunicarse, compartir información y recursos e involucrarse en negocios y redes profesionales mediante redes globales de comunicación; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora (software) no descargables para usar en sets de combinación de destrezas y capacidades de trabajadores con requerimientos de proyectos; servicios de huésped para proveer un sitio web caracterizado por uso temporal de programas de computadora (software) no descargable que permite a usuarios buscar, localizar y comunicarse con otros; servicios de programas de computadora (software) no descargables para rastreo de tiempo, de trabajo, de gastos y de otros datos de administración de proyectos y para la creación de reportes de agendas



de trabajo, de hojas de servicio, de facturas, de gastos y de otros reportes de administración de proyectos.

SEGUNDO. Que mediante auto de prevención dictada a las 10:39:10 horas del 15 de octubre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dictó prevención de fondo, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Marcas, e indica que existen objeciones para el registro del signo en la clase 42 no así para la clase 35.

TERCERO. Que mediante auto de las 14:49:18 horas del 15 de diciembre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, admitió la solicitud de división para que se continúe en el expediente de marras con el conocimiento de la marca solicitada para la clase 42 y mediante solicitud 2015-11401 se continúe con el conocimiento de la clase 35.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:29:00 horas del 19 de enero de 2016, referente a la solicitud en clase 42, resolvió: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, de calidades y representación citada, interpuso el día 26 de enero de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios en fecha 19 de abril de 2016 razón por la que conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

UP, bajo el registro número 216985, propiedad de ALIPHCOM, inscrita el 23 de marzo de 2012 y vence el 23 de marzo de 2022 en clase 42 para proteger: “Servicios de asesoramiento en línea para dispositivos electrónicos personales; servicios de soporte técnico para dispositivos electrónicos personales”.

LEVEL UP, bajo el registro número 232848, propiedad de **LEVEL UP INTERACTIVE S.A.S.**, inscrita el 10 de enero de 2014 y vence el 10 de enero de 2024, en clase 42 para proteger: “Servicios de programación, diseño, desarrollo, actualización, creación y mantenimiento de software de computadora; servicios de software aplicados a la descarga de juegos en línea y sus artículos; análisis de sistemas de cómputo; consultoría de programas de computadora, hosting de páginas Web, sitios Web y portales.”

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existen inscritas las marcas “UP” y “LEVEL UP”, las cuales presentan similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de producir confusión y distingue servicios relacionados con los servicios de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.




Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: En primer lugar solicita se restrinja la lista de productos que se desea proteger, para que sean: *Servicios de proveedor de aplicaciones (ASP), a saber: para usar en la administración de bases de datos, en almacenamiento electrónico de datos y en comunicaciones electrónicas, para usar en sets de combinación de destrezas y capacidades de trabajadores con requerimientos de proyectos, para crear bases de datos de búsquedas accesibles de información y datos, y para monitoreo de trabajadores, a saber, programas de computadora para rastrear, monitorear y registrar las actividades y nivel de actividad de trabajadores remotos y de trabajadores en línea; como un servicio (SaaS) para administración de proyectos, para colaboración con y a accesos múltiples a documentos, correos electrónicos, videos, datos, archivos y otras informaciones, para administración de proyectos en línea, y para monitoreo, creación y mantenimiento de registros de trabajos realizados y para comunicar trabajadores entre sí y con vendedores de proyectos; como un servicio (SaaS) que permite comunicar y compartir recursos entre miembros de un grupo de trabajo en línea y para rastreo de tiempo, de trabajo, de gastos y de otros datos de administración de proyectos y para la creación de reportes de agendas de trabajo, de hojas de servicio, de facturas, de gastos y de otros reportes de administración de proyectos; servicios de computadora, a saber, provisión no descargable de programas de computadora para terceros para facilitar y coordinar tiempo real y comunicaciones y colaboración interpersonal asíncronas y para compartir información; servicios de computadora, a saber, consulta, diseño y desarrollo de programas de computadora para uso de terceros; servicios de computadora, a saber, protección de contenido digital; servidor de huésped de sitios web para otros; servicios de computadora para usar en calendarización en línea; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora no descargables usados para definir el ámbito de, horario, monitoreo y cumplimiento de proyectos de servicios profesionales, y para identificar, obtener, negociar y colaborar con evaluación y provisión de retroalimentación de vendedores de proyectos de servicios profesionales; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora no descargables para la transmisión, almacenamiento y reciprocidad de datos e información; servicios de computadora, a saber, provisión en línea de programas de*



computadora no descargables que permite a usuarios almacenar datos en forma electrónica y comunicarse en forma electrónica; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora no descargables para usar en sets de combinación de destrezas y capacidades de trabajadores con requerimientos de proyectos; servicios de huésped para proveer un sitio web caracterizado por uso temporal de programas de computadora no descargable que permite a usuarios buscar, localizar y comunicarse con otros; servicios de programas de computadora no descargables para rastreo de tiempo, de trabajo, de gastos y de otros datos de administración de proyectos y para la creación de reportes de agendas de trabajo, de hojas de servicio, de facturas, de gastos y de otros reportes de administración de proyectos. Indica que las marcas pueden coexistir pacíficamente como lo han hecho las inscritas, que poseen elementos diferenciadores que no causan confusión en el consumidor. La coincidencia mínima de su construcción gramatical de las marcas no es motivo para se vea perjudicado el consumidor, el diseño de la marca solicitud la distingue de los signos registrados. Los servicios distinguidos



por las marcas registradas difieren de los servicios solicitados por la marca , por lo que no existe posibilidad de confusión entre los usuarios. De la comparación en conjunto de las marcas se desprende que su representación gráfica es totalmente distinta e incapaz de crear confusión entre el público consumidor. Su pronunciación en conjunto con el elemento figurativo que forma la marca solicitada a la hora de tener enfrentados los servicios, es totalmente distinta. Aun sin tener alguna de las marcas a la vista, sino que se encuentra solo una de ellas, es perfectamente distinguible una de la otra, por su pronunciación y forma gráfica de presentarse, lo cual acarrea una diferencia ideológica completa en la mente del usuario y por lo tanto tampoco se encontraría en peligro de confundirlas.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo parcial del Registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético)*



e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) de dicho artículo, 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 la similitud existente entre signos o productos y servicios puedan causar riesgo de confusión o **riesgo de asociación** al público consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la



impresión de conjunto que despierten ambos 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

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

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, **o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial**, lo que además podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:



Servicios de proveedor de aplicaciones (ASP), a saber: para usar en la administración de bases de datos, en almacenamiento electrónico de datos y en comunicaciones electrónicas, para usar en sets de combinación de destrezas y capacidades de trabajadores con requerimientos de proyectos, para crear bases de datos de búsquedas accesibles de información y datos, y para monitoreo de trabajadores, a saber, programas de computadora para rastrear, monitorear y registrar las actividades y nivel de actividad de trabajadores remotos y de trabajadores en línea; como un servicio (SaaS) para administración de proyectos, para colaboración con y a accesos múltiples a documentos, correos electrónicos, videos, datos, archivos y otras informaciones, para administración de proyectos en línea, y para monitoreo, creación y mantenimiento de registros de trabajos realizados y para comunicar trabajadores entre sí y con vendedores de proyectos; como un servicio (SaaS) que permite comunicar y compartir recursos entre miembros de un grupo de trabajo en línea y para rastreo de tiempo, de trabajo, de gastos y de otros datos de administración de proyectos y para la creación de reportes de agendas de trabajo, de hojas de servicio, de facturas, de gastos y de otros reportes de administración de proyectos; servicios de computadora, a saber, provisión no descargable de programas de computadora para terceros para facilitar y coordinar tiempo real y comunicaciones y colaboración interpersonal asíncronas y para compartir información; servicios de computadora, a saber, consulta, diseño y desarrollo de programas de computadora para uso de terceros; servicios de computadora, a saber, protección de contenido digital; servidor de huésped de sitios web para otros; servicios de computadora para usar en calendarización en línea; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora no descargables usados para definir el ámbito de, horario, monitoreo y cumplimiento de proyectos de servicios profesionales, y para identificar, obtener, negociar y colaborar con evaluación y provisión de retroalimentación de vendedores de proyectos de servicios profesionales; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora no descargables para la transmisión, almacenamiento y reciprocidad de datos e información; servicios de computadora, a saber, provisión en línea de programas de computadora no descargables que permite a usuarios almacenar datos en forma electrónica y comunicarse en forma electrónica; servicios para proveer uso temporal de programas de computadora no descargables para usar en sets de combinación de destrezas y capacidades de trabajadores con requerimientos de proyectos; servicios de huésped para proveer un sitio web caracterizado por uso temporal de programas de computadora no descargable que permite a usuarios buscar, localizar y comunicarse con otros; servicios de programas de computadora no descargables para rastreo de tiempo, de trabajo, de gastos y de otros datos de administración de proyectos y para la creación de reportes de agendas de trabajo, de hojas de servicio, de



facturas, de gastos y de otros reportes de administración de proyectos.


UP

Servicios de asesoramiento en línea para dispositivos electrónicos personales; servicios de soporte técnico para dispositivos electrónicos personales.

LEVEL UP

Servicios de programación, diseño, desarrollo, actualización, creación y mantenimiento de software de computadora; servicios de software aplicados a la descarga de juegos en línea y sus artículos; análisis de sistemas de cómputo; consultoría de programas de computadora, hosting de páginas Web, sitios Web y portales.



Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada , y las inscritas, **UP** y **LEVEL UP** existen más semejanzas que diferencias, ya que el signo solicitado reproduce totalmente una de las marcas registradas UP y parte de la otra. El uso de idénticas letras aun con una grafía especial, aumenta la posibilidad de confusión en el consumidor. Desde el punto de vista gráfico debe considerarse que el consumidor no examina visualmente con detalle los signos, el recuerdo de las marcas se basa en una impresión general y no en un recuerdo exacto, preciso, con detalles del conjunto marcario, por lo que en signos tan similares la posibilidad de confusión aumenta.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados, por lo anterior no se está




violentando el análisis en conjunto de los signos, el consumidor gráficamente tiene un recuerdo imperfecto del signo por lo que la similitud **UP** es de mucho peso al observar los signos.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma casi idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos evocan el concepto de “arriba” de “elevar” por lo que pueden relacionarse en la mente del consumidor a la hora de realizar el acto de consumo o la pretensión de servicios.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.




Conforme se solicita, la marca  , es para proteger en clase 42 servicios relacionados con software y los servicios protegidos por las marcas inscritas **UP** y **LEVEL UP**, corresponden en lo que interesa a: Servicios de asesoramiento en línea para dispositivos electrónicos personales; servicios de soporte técnico para dispositivos electrónicos personales. Servicios de programación, diseño, desarrollo, actualización, creación y mantenimiento de software de computadora; servicios de software aplicados a la descarga de juegos en línea y sus artículos; análisis de sistemas de cómputo; consultoría de programas de computadora, hosting de páginas Web, sitios Web y portales.



Como se observa, los servicios de la marca solicitada aun con la limitación presentada ante este órgano, se relacionan directamente con los servicios protegidos con las marcas registradas, todos están enfocados en el área de la tecnología, administración y desarrollo de software, comparten un mismo sector de mercado se prestan y publicitan de forma similar.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus servicios, y, por otro, 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 [en este caso la marca solicitada  es similar a las registradas], 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 Ley de Marcas de repetida cita.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte denominativa de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.




En cuanto a la modificación de la lista de servicios como se citó en el cotejo respectivo la delimitación no elimina la posibilidad de riesgo de confusión ya que los servicios están relacionados con software.

En cuanto a la coexistencia registral de signos que contienen en su denominación el término **UP**, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse registrados los signos “**UP** y **LEVEL UP**” y que de permitirse



la inscripción de la marca solicitada “”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderada especial de la empresa **UPWORK INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:29:00 horas del 19 de enero de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.


SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por



agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderada especial de la empresa **UPWORK INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:29:00 horas del 19 de enero de 2016, la cual en este

acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado “” en clase 42. 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**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33