



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0348-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: “UP”

LE CHEQUE DEJEUNER, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-9934)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 940-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del diecisiete de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-601, en su condición de apoderada especial de la empresa **LE CHEQUE DEJEUNER**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:26:42 horas del 30 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de noviembre del 2014, **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, mayor, divorciado, abogado, vecino de Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, Costa Rica, cédula de identidad 1-0532-0390, en su condición de apoderado especial de la empresa **LE CHEQUE DEJEUNER**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicio “UP”, para proteger y distinguir: **clase 9:** “Tarjetas magnéticas, especialmente tarjetas de pago magnéticas, tarjetas de identificación magnéticas, tarjetas de circuitos integrados (tarjetas inteligentes); soporte de registros magnéticos; equipo de procesamiento de datos y computadoras, programas informáticos y paquetes de programas informáticos, especialmente aquellos enlazados



con, documentos de pago, tarjetas de pago y servicios provistos a empleados, personas particulares, asociaciones, comités de empresa u organismos similares, compañías y autoridades locales y regionales, así como programas informáticos y paquetes de programas informáticos relacionados con las operaciones comerciales y financieras, aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes; mecanismos para los aparatos de previo pago; equipo de procesamiento de datos y computadoras, programas informáticos, grabados, sea: programas informáticos grabados (relacionado a programas para computadoras)”; **clase 16:** “Artículos impresos, folletos, cheques impresos, tarjetas impresas, periódicos y revistas; papel y cartulina (sin procesar o en proceso, o para efectos de papelería o imprenta); documentos impresos, libros y manuales; papelería; requisitos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o didáctico (excepto aparatos)”; clase 35: “Servicio de suscripción a bases de datos informáticas para terceros; servicios de asesoría relacionados con la organización del negocio; gestión de negocios comerciales; gestión administrativa; gestión (contabilidad, administración), análisis, procesamiento de información empresarial; administración de negocios; servicios de administración de negocios para la compra de productos y servicios mediante las tarjetas prepago o cheques; organización y gestión de los programas de fidelidad de clientes; publicidad y servicios de promoción de ventas; información técnica y servicios de consultoría relacionados con la organización del negocio y la gestión empresarial; información empresarial o consultas relacionadas con la distribución y utilización de tarjetas prepago o cheques; organización e implementación de acciones y actividades promocionales relacionadas con los programas de fidelidad de clientes; servicios administrativos para la organización y gestión de programas de fidelidad de clientes; gestión de cuentas de clientes con información sobre tarjetas prepago y comprobantes, regalos y otros tipos de pago; compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas; alquiler de espacios publicitarios”; **clase 36:** “Emisión de tarjetas de fidelidad (servicios financieros), emisión y redención de documentos, cheques y tarjetas utilizadas como medios de pago por servicios proporcionados a empleados, personas particulares, asociaciones, comités centrales de empresa u organismos similares, compañías y comunidades locales y regionales, todos los servicios de financiamiento, inversión de fondos, transferencia electrónica de fondos, servicios de tarjetas de débito y crédito, asuntos económicos y operaciones



financieras, información financiera e información relacionada con los servicios antes mencionados; todos estos servicios pueden ofrecerse en línea; seguros, especialmente las cajas de ahorros; servicios de aseguramiento y suscripción de seguros; asuntos monetarios y asuntos bancarios, servicio de cambio de divisas, gestión financiera de carteras, cobranzas; emisión de cheques de viajero y cartas de crédito, servicios bancarios en línea; información de seguros”; **clase 38**: “Telecomunicaciones, especialmente información sobre telecomunicaciones, comunicaciones a través de redes de fibra óptica, comunicación a través de redes de telecomunicación, mediante redes de comunicación de información y mediante redes de comunicación informática tales como internet o intranet, comunicación (transmisión) mediante terminales informáticas, comunicaciones telefónicas, mensajería electrónica, transmisión de información, mensajes e imágenes vía satélite, vía redes de telecomunicación (incluido los teléfonos móviles), vía redes de comunicación de datos y redes de comunicación informática tales como internet o intranet, que proporcionan acceso a sitios electrónicos, conexión de telecomunicación a redes de comunicación informática tales como internet e intranet, servicios de envío y recepción de telecomunicaciones, que proporcionan acceso a redes de comunicación informática tales como internet o intranet; agencias de noticias; servicio cablegráfico (agencias de noticias); comunicaciones de radio, telégrafo o teléfono; radiodifusión de programas de televisión y programas de radio; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; comunicaciones mediante redes de fibra óptica; provisión de acceso a una red informática global; provisión de conexiones de telecomunicación a redes informáticas globales; servicios de boletín electrónico (servicios de telecomunicación); información de telecomunicación; asesoría y valoraciones técnicas en el campo de las telecomunicaciones; centros proveedores de acceso a redes informáticas o de transmisión de datos”; **clase 41**: “Información sobre juegos, entretenimiento, educación; organización de juegos, loterías, competencias, así como la distribución de premios; reserva de entradas a espectáculos; coordinación y realización de coloquios, seminarios, conferencias, congresos, convenciones; organización y realización de competencias (educativas o de entretenimiento); organización y realización de pruebas didácticas; organización de exhibiciones para efectos culturales, artísticos y educativos; organización de competencias deportivas; organización de ferias; servicios de museo (presentaciones, exhibiciones); entretenimiento de televisión; entretenimiento de radio; coordinación y realización



de entretenimiento y juegos; servicios de juegos ofrecidos en línea (desde una red informática); servicios de educación y capacitación; cursos por correspondencia; capacitación práctica (demostración); organización y realización de talleres de formación; publicación y préstamo de libros; elaboración y publicación de textos que no sean para publicidad; publicación de libros y revistas electrónicos en línea”; **clase 42:** “Alojamiento de sitios de internet, mensajería segura, sea: mensajería en relación a mensajes codificados; servicios de creación (diseño y desarrollo) de imágenes virtuales e interactivas; creación (diseño y desarrollo) de obras y especialmente obras virtuales e interactivas, a saber creación de obras digitales y de obras en las que el público puede actuar; investigación científica e industrial (investigación técnica) relacionada con nuevas tecnologías de información, redes informáticas y de comunicación, imágenes virtuales e interactivas y comunicación; asesoría y valoraciones técnicas en el campo de las redes informáticas o de transmisión de datos; asistencia técnica (asesoría) para mejorar las condiciones de implementación de los aparatos de grabación, transmisión, reproducción y procesamiento de datos, sonidos e imágenes, terminales de telecomunicación, servidores de bases de datos, seguimiento y eficiencia de los dispositivos e instrumentos anteriores; programación de ordenadores; desarrollo de programas informáticos (diseño); alquiler de computadoras y programas informáticos; instalación, mantenimiento y actualización de programas informáticos; duplicación de programas informáticos; servicios de ingeniería informática; programación de ordenadores; consultaría sobre programas informáticos; consultoría en el diseño y desarrollo de equipo informático; alquiler de aparatos para la grabación de datos; alquiler de aparatos para la transmisión, reproducción y procesamiento de datos; creación (diseño) y mantenimiento (actualización) de sitios informáticos para terceros; diseño y desarrollo de ordenadores y programas informáticos; conversión de programas informáticos y datos [no es conversión física]; conversión de datos de documentos de lo físico a los medios de comunicación por internet; recuperación de datos informáticos”.

SEGUNDO. Por medio del auto de las 09:49:53 horas del 13 de enero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la solicitud marcaria, indicando al solicitante que existen inscritas las



marcas:  , UP,  , LEVEL UP,  y UPS.

Se determina que en todos los signos, el denominativo es muy similar ya que la marca solicitada UP se encuentra contenida en las marcas inscritas, al ser signos fonética, gráfica e ideológicamente iguales o similares, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado. Los productos y servicios a proteger por todos los signos pertenecen a la misma clase y clases relacionadas, razón por la cual generaría riesgo de confusión en el consumidor. Por lo tanto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; al transgredir el artículo 8 literal a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 10:26:42 horas del 30 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: [...] **POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...]** **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada únicamente para las clases 9, 16, 41 y 42 y continuar con el trámite respectivo para las clases 35, 36 y 38 [...]

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de abril de 2015, **María del Pilar López Quirós**, apoderada especial de la empresa **LE CHEQUE DEJEUNER**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este tribunal el 12 de agosto de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



, bajo el registro número 180683, propiedad de DISNEY ENTERPRISES, INC inscrita el 13/10/2008 y vence el 13/10/2018, en clase 09 para proteger: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores. Grabadores de cintas de audio; reproductores de cintas de audio; cintas de audio; discos de audio; parlantes de audio; binoculares; calculadoras; cámaras de video; cámaras; CD-ROMs; puertos de CD-ROM (como parte de una computadora); grabadores de CD-ROM (como parte de una computadora); teléfonos celulares; accesorios para teléfonos celulares; estuches para teléfonos celulares; chips que contienen grabaciones musicales; carátulas para teléfonos celulares; reproductores de discos compactos; discos compactos; programas de juegos de computadora; cartuchos y discos para juegos de computadora; computadoras; hardware de computadora; teclados de computadora; monitores de computadora; ratón (mouse) de computadora); unidades (puertos) de discos para computadora; software de computadora; teléfonos inalámbricos; magnetos decorativos; cámaras digitales; reproductores de audio y video digital; DVDs; reproductores de DVDs; grabadores de DVDs; discos digitales versátiles; discos



digitales de video; organizadores personales electrónicos; estuches para anteojos; anteojos; auriculares; máquinas de karaoke; micrófonos; reproductores de MP3s; módems (como parte de una computadora); almohadillas para ratón; películas; grabaciones musicales; buscadores personales; estéreos personales; asistentes personales digitales; impresoras; radios; anteojos de sol; teléfonos; televisores; cámaras de video; grabadores de cintas de video; reproductores de cintas de video; cartuchos de juegos de video; discos de juegos de video; cintas de video; teléfonos de video; radiotelefonos portátiles (walkie-talkies); descansa brazos y descansa muñecas para uso con computadoras.



, bajo el registro número 185875, propiedad de DISNEY ENTERPRISES, INC inscrita el 03/02/2009 y vence el 03/02/2019 en clase 16 para proteger: Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; materiales de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; materiales para artistas; pinceles; máquinas para escribir y artículos de oficina (excepto muebles); materiales de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés. libros de direcciones; almanaques; aplicaciones en forma de calcomanías; libros de citas; impresiones de arte; equipos para pinturas de manualidades; libros de autógrafos; libros de bebes; bolígrafos; tarjetas de béisbol; carpetas; sujeta libros; marcador de libros; libros; calcomanías para parachoques de automóvil; calendarios; tiras cómicas; tarjetas de Navidad; tiza; pizarras; libros de actividades para niños; posavasos hechos de papel; álbumes de monedas; libros para colorear; lápices de colores; libros cómicos; libros de tiras cómicas; libros de cupones; calcomanías; centros de mesa decorativos de papel; diarios; mantillas desechables para bebes; reglas para dibujar; pizarra para marcadores; sobres; borradores; marcadores; tarjetas ilustrativas o mnemotécnicas; tarjetas de regalo; papel para envolver regalos; globos; tarjetas de felicitación/saludo; libros de invitados; revistas; mapas; bloc de notas; arcilla para modelar; boletines de noticias; publicaciones periódicas; papel de carta; cuadernos; papel de cuadernos; pinturas; banderas de papel; artículos de papel para fiesta; sombreros de papel para fiesta; decoraciones de papel para pasteles; decoraciones de papel para fiesta; servilletas de papel; bolsas



de papel para fiesta; pisapapeles; lazos de papel para regalos; banderines de papel; individuales de papel; manteles de mesa de papel; portalápices y porta lapiceros; lápices; sacapuntas; cajas y estuches para lápices y lapiceros; lapiceros; periódicos; álbumes de fotografías; fotografías; impresiones ilustrativas; libros de pinturas/fotos; materiales plásticos para empaque (no incluidos en otras clases); retratos; tarjetas postales; afiches; premios impresos; certificados impresos; invitaciones impresas; menús impresos; libros de recetas; sellos de hule; bolsas para sándwich; tarjetas de resultados; álbumes de estampillas; papelería; engrapadoras; calcomanías; tarjetas de intercambio; reglas sin graduación; papel para escritura; implementos de escritura.



, bajo el registro número 180679, propiedad de DISNEY ENTERPRISES, INC, inscrita el 13/10/2008 y vence el 13/10/2018 en clase 41 para proteger: Educación; capacitación, entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Producción, presentación, distribución y alquiler de películas; producción, presentación, distribución y alquiler de programas de radio y televisión; producción, presentación, distribución y alquiler de grabaciones de audio y video; información de entretenimiento; producción de programas de entretenimiento y programas interactivos para distribución por medio de televisión, cable, satélite, medio de audio y video, cartuchos, discos de láser, discos de computadora y medios electrónicos; producción y suministro de entretenimiento, noticias, e información por medio de redes de comunicación y computación; servicios de parques de entretenimiento y parques temáticos; servicios educativos y de entretenimiento brindados por o relacionados con parques temáticos; espectáculos en vivo; presentación de funciones en vivo; producciones teatrales; servicios de entretenimiento.

UP, bajo el registro número 216985, 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”, propiedad de ALIPHCOM.

UP, bajo el registro número 217006, inscrita el 23 de marzo de 2012 y vence el 23 de marzo de 2022 en clase 09 para proteger: “Dispositivos electrónicos personales y programas de computadora



(software) usados en relación con los mismos.”, propiedad de ALIPHCOM.



, bajo el registro número 222983, inscrita el 6 de diciembre de 2012 y vence el 6 de diciembre de 2022, en clase 41 para proteger: “Cursos de idiomas en todas sus formas”, propiedad de GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.



, bajo el registro número 222982, inscrita el 6 de diciembre de 2012 y vence el 6 de diciembre de 2022, en clase 16 para proteger: “Material editorial, tales como libros, revistas, folletos, boletines, catálogos, publicaciones, fotografías, material didáctico, todo para la enseñanza de idioma, material de enseñanza (excepto aparatos)”, propiedad de GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.

LEVEL UP, bajo el registro número 232830, inscrita el 10 de enero de 2014 y vence el 10 de enero de 2024, en clase 41 para proteger: “Servicios de esparcimiento y entretenimiento. Información de entretenimiento. Servicios de juegos online para computadoras, servicios de juegos provistos en línea, teléfonos móviles, y otra clase de dispositivos móviles, juegos de multimedia, clubes de entretenimiento, diversión, salas de videojuegos online”, propiedad de LEVEL UP INTERACTIVE S.A.S.

LEVEL UP, bajo el registro número 232848, 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.”, propiedad de LEVEL UP INTERACTIVE S.A.S.

LEVEL UP, bajo el registro número 232849, inscrita el 10 de enero de 2014 y vence el 10 de



enero de 2024, en clase 09 para proteger: “Software para juegos y entretenimiento; software descargable de juegos en línea; software para descarga de artículos de juegos en línea, aplicado a computadores, dispositivos electrónicos portables, dispositivos inalámbricos; programas de juegos de computadora; programas operativos de computadoras; programas de computadoras grabados.”, propiedad de LEVEL UP INTERACTIVE S.A.S.



, bajo el registro número 250287, inscrita el 10 de agosto de 2012 y vence el 10 de agosto de 2022, en clase 41 para proteger: “educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales.”, propiedad de C S E SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA.

“UPS”, bajo el registro número 103255, inscrita el 20/08/1997 y vence el 20/08/2017, en la clase 35 para proteger: “Publicidad y negocios”, propiedad de UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.

“UPS”, bajo el registro número 103256, inscrita el 20/08/1997 y vence el 20/08/2017, en la clase 36 para proteger: “Seguros y finanzas”, propiedad de UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.

“UPS”, bajo el registro número 103253, inscrita el 20/08/1997 y vence el 20/08/2017, en la clase 38 para proteger: “Comunicaciones”, propiedad de UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.

“UPS”, bajo el registro número 105957, inscrita el 10/02/1998 y vence el 10/02/2018, en la clase 42 para proteger: “Servicios de investigación científica e industrial, servicio de programación de computadoras”, propiedad de UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.

“UPS”, bajo el registro número 103254, inscrita el 20/08/1997 y vence el 20/08/2017, en la clase 09 para proteger: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la



radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha; máquinas parlantes; cajas registradoras, máquinas de calcular; aparatos extintores, propiedad de UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza parcialmente la inscripción de la marca solicitada en virtud de determinar del análisis y cotejo realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros en clases 9, 16, 41 y 42, siendo que entre los signos marcarios existe identidad al compartir el términos similares, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de las marcas a nivel fonético, gráfico e ideológico se relacionan, además de que pretenden aunque no en su totalidad la protección y comercialización de productos y servicios similares y relacionados. En consecuencia, no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de sus Reglamento.

Sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial dictaminó que el signo solicitado no causa confusión y asociación empresarial en los consumidores, en relación a los productos a las marcas UPS en las clases 35, 36 y 38, dado que no existe riesgo de confusión al consumidor medio, por cuanto el cliente directamente las relaciona al origen empresarial de la compañía famosa de courier.

Por su parte, el representante de la empresa **LE CHEQUE DEJEUNER**, en su escrito de agravios



alega en términos generales; que bajo el principio de especialidad es permitida la coexistencia de marcas a nivel registral. En el caso concreto el signo solicitado y los registrados se encuentran limitados a productos y servicios diferentes; que los antecedentes a nombre de Disney Enterprises, Inc identifican en su extremo superior a la empresa titular como a PIXAR el estudio de animación de Disney, por lo que el consumidor lo relaciona automáticamente con la película animada taquillera del 2009 llamada UP; que los antecedentes a nombre de Aliphcom se encuentra limitada a tarjetas, procesamiento de datos y servicios de bases de datos de dispositivos electrónicos personales y los servicios de soporte relacionados con esos productos, principalmente dedicados a concientizar sobre el ejercicio y la pérdida de peso; que los antecedentes a nombre de GWI International Programas De Ensino E Franquias Ltda están limitadas a libros revistas y servicios educativos; que los antecedentes a nombre de Level Up Interactive S.A.S se encuentran limitados a juegos interactivos en línea.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. Al respecto, cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. 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, o mejor aún, 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión 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); 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 hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, 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 y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial excluyó del cotejo marcario los signos registrados **UPS** en clase 35, 36 y 38, argumentando que no existe riesgo de confusión en el consumidor medio por cuanto el cliente directamente las relaciona al origen empresarial de la compañía famosa de courier. Criterio que no comparte el tribunal ya que la publicidad registral arroja una información veraz y exacta de que los signos inscritos distinguen servicios específicos como: publicidad y negocios, seguros, finanzas y comunicaciones, y esto no descarta que la marca solicitada sea relacionada con el mismo origen empresarial de las marcas registradas. Por lo que las mismas serán incluidas en el cotejo marcario.

Desde el punto de vista gráfico, la impresión visual de conjunto producida por los signos depende



en gran medida del número de letras y de la estructura de las palabras, por lo tanto en el caso bajo

examen el solicitado **UP** es una reproducción total y parcial de los signos registrados:  ,

UP,  , **LEVEL UP** y **UPS**, su estructura en conjunto es similar, nótese que estamos en presencia de signos cortos o breves, por lo que será más fácil para el público percibir todos sus componentes individuales. Las diferencias gráficas son mínimas, por lo que a simple golpe de vista el consumidor no las logrará diferenciar, el término solicitado UP se encuentra presente en todas las marcas inscritas.

Desde el punto de vista fonético es importante determinar la secuencia silábica, ritmo y entonación. El número y la secuencia de las sílabas de un signo influyen de forma especial en la impresión fonética general producida por el mismo. El examen de las sílabas comunes resulta de especial importancia en la comparación fonética, ya que una impresión fonética global similar vendrá determinada en gran parte por las sílabas comunes y por su idéntica o similar combinación.

En el caso de examen la marca solicitada es monosílaba y presenta identidad total con la parte

preponderante de algunos de los signos registrados:  , **UP**,  , **LEVEL UP**, y **UPS**, encontramos sílabas que se pronuncian de manera similar, **UP** presenta semejanza suficiente para incurrir en riesgo de confusión.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, podemos decir que dicha similitud se da cuando el público perciba en ambos signos una idea idéntica o similar, en el presente caso el signo solicitado en su traducción del idioma inglés al español significa **arriba** en ese sentido presenta

identidad ideológica con los signos  y **UP**, el resto de los signos registrados no evocan en sentido estricto la misma idea.



De la asociación o relación de productos y servicios. Cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 24 inciso e) del reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que la posibilidad de confusión no se agota en la semejanza del cotejo de los signos, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Por lo tanto, este Tribunal considera que la marca solicitada se debe denegar para la totalidad de las clases presentadas, ya que los servicios: publicidad y negocios, seguros, finanzas y comunicaciones distinguidos por las marcas registradas **UPS** están incluidos en la lista de servicios de la marca solicitada **UP** en clase 35, 36 y 38 y como se analizó presentan identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de crear confusión en el consumidor.

El apelante dentro de sus agravios insiste en la forma como se presentan en el mercado los signos registrados, haciendo hincapié en el antecedente de las empresas titulares, pero tanto el Registro como el Tribunal deben avocarse a la publicidad registral y realizar el cotejo marcario en ese sentido y no como operan en el mercado las empresas titulares de los signos.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LE CHEQUE DEJEUNER**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:26:42 horas del 30 de marzo de 2015, la que en este acto se revoca parcialmente y se ordena el rechazo para los servicios de la clase 35, 36 y 37. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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 la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LE CHEQUE DEJEUNER**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:26:42 horas del 30 de marzo de 2015, la que en este acto se revoca parcialmente y se ordena el rechazo para los servicios de la clase 35, 36 y 37. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33