
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0491-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS**

CUBO PAGO CR, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-5920)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0003-2023

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


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Laura María Ulate Alpízar, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad: 4-0210-0667, en su condición de apoderada especial de la compañía **CUBO PAGO CR, S.A.**, con cédula de persona jurídica: 3-101-846761, constituida y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Heredia, Belén, San Antonio, Residencial San Vicente, apartamento 1-1, Costa Rica; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:16:47 horas del 27 de septiembre de 2022.

Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 07 de julio de 2022, la representación de la compañía **CUBO PAGO CR, S.A.**, solicitó la inscripción de la



marca de servicios , para clase 36 internacional que protege y distingue: Servicios relacionados a operaciones financieras; operaciones monetarias. Negocios financieros y monetarios vinculados a tarjetas de pago y transferencia electrónica de fondos.

Mediante resolución de las 09:16:47 horas del 27 de septiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto consiste en una marca inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía CUBO PAGO CR, S.A., interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

La inexistencia de riesgo de confusión / cotejo marcario.

Análisis global de la marca y visión en conjunto. Al respecto indica que el acto subjetivo del examinador, donde su análisis es erróneo al concentrarse en un término y NO en el conjunto de la marca propuesta, tampoco la marca lleva al engaño o error al consumidor en cuanto a la distintividad, pues cuenta con suficientes y significativos elementos característicos para su identificación.

Indica además que existen diferencias entre CUBO: el cubo hexaedro regular es un poliedro limitado por seis caras cuadradas congruentes y AL CUBO: es la expresión matemática que se usa cuando multiplicamos un número por sí mismo dos veces decimos que lo elevamos al cubo. Lo que hace que las marcas en cuestión sean completamente diferentes entre sí.

De igual forma, la marca registrada está delimitada a servicios de asesoría y analizar las necesidades financieras, patrimonio y circunstancias económicas por ello indica “ASESORAS FINANCIERAS” y no implica que sean transacciones financieras; mientras que la marca solicitada va dirigida a operaciones monetarias, a la realización de pagos electrónicos, transferencias, por lo que no existe engaño. En segundo lugar, y sobre la visión en conjunto el examinador no ha realizado un examen exhaustivo de la marca, limitándose a rechazarla sin tomar en cuenta la distintividad de las marcas, pues su criterio es subjetivo, la que no se logra fundamentar y no aplica el artículo 133 de la Ley General de Administración Pública donde el motivo debe ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictarse el acto. Por último, que se admitan los argumentos y se acepte la inscripción de la marca.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal acoge la relación del único hecho que como probado tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, y lo fundamenta como sigue: En el registro de la marca “**Al cubo asesoras financieras**” registro 281909, propiedad de BÁRBARA DEHAIS CÓRDOBA, inscrita el 19 de agosto de 2019 y con fecha de vencimiento del 19 de agosto de 2029, en clase 36 internacional, que protege y distingue: Servicios de asesoría financiera, visible a folio e imagen 21 del expediente principal.

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. Sin embargo, con respecto al control de legalidad que este Tribunal debe acatar, es menester evidenciar el error material en que el Registro de la Propiedad Intelectual incurrió, ya que en el Considerando SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO, establece una inadmisibilidad parcial, cuando esta, conforme a los autos, se trata de una inadmisibilidad total, a criterio de este órgano colegiado.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una marca es todo signo que tenga la capacidad de distinguir productos o servicios de otros de la misma especie o clase en el mercado, el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), la define de la siguiente forma:

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

La distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

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

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. [...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

[...]

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

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

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

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

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente, quiénes serían los destinatarios del bien o servicio respaldado con tales signos; posteriormente considerar la impresión de conjunto que despierten 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), así como otorgar más valor a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos en conflicto.

De esta forma se procede a cotejar la marca propuesta y la inscrita:

MARCA PROPUESTA



Clase 36 internacional: Servicios relacionados a operaciones financieras; operaciones monetarias. Negocios financieros y monetarios vinculados a tarjetas de pago y transferencia electrónica de fondos.

MARCA REGISTRADA


Al Cubo asesoras financieras

Clase 36 internacional: Servicios de asesoras financiera.

Registro: 281909


Titular: Barbara Dehais Córdoba.

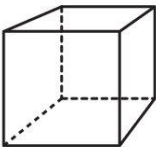
Al realizar un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico la marca

propuesta es un signo mixto , en donde su parte denominativa incluye el vocablo “**cubo**”, escrito con una grafía especial, en minúscula y de color blanco, donde el elemento que sobresale en el conjunto marcario es “**cubo**”, además a que se encuentra dentro de un rectángulo color negro y a su lado izquierdo consta tres cuadrados (no cubos) entrelazados, dos de color negro y un cuadrado con ángulos curvos color verde oscuro que los encierra.

En cuanto a la marca registrada, sin más es un signo denominativo formado por las palabras en minúscula color negro y grafía sólida “**Al Cubo asesoras financieras**”.

Es precisamente la parte denominativa y fonética lo que confundiría al consumidor, pues el elemento preponderante en los signos cotejados es el término esencial “**CUBO**”, y al verse y pronunciarse los signos generan el conflicto por ser idénticas, aunque los demás términos de la marca inscrita emiten al oído humano otro sonido, el elemento tópico es coincidente. Tampoco le brinda la suficiente distintividad para que el público las diferencie, en cuanto a

la figura de la marca solicitada  y según lo manifestado por el apelante, las diferencias entre CUBO como hexaedro regular - poliedro limitado por seis caras cuadradas

congruentes y tridimensionales  y AL CUBO como la expresión matemática que se usa cuando multiplicamos un número por sí mismo dos veces decimos que lo elevamos al cubo (Por ejemplo, cuando hacemos $10 \times 10 \times 10$ decimos "10 elevado al cubo" o simplemente "10 al cubo" y escribimos 10^3), sean diferentes, este órgano colegiado está en desacuerdo con que las marcas sean completamente diferentes entre sí. La razón, el consumidor no va a ejecutar la anterior diferenciación que supone el apelante en cuanto a la

conceptualización de cubo y al cubo, esto es subjetivo también, y además es un análisis igual de parcial, dejando de lado el examen global que reclama como recurrente. A juicio de este Tribunal, el consumidor medio no va a realizar la distinción que genera el recurrente en cuanto a la idea matemática de “cubo” y “al cubo”, al contrario, lo primero que pensará el consumidor será en la forma de cubo como se visualizó.

Los demás elementos figurativos en la marca solicitada no le dan la suficiente carga diferencial para que exista distintividad, lo que haría que el consumidor peligre en asociación o confundir la marca requerida. De igual forma no es correcto lo indicado por el apelante, ya que este Tribunal en varias ocasiones ha considerado que no siempre una marca mixta logra con su parte gráfica la distintividad necesaria o suficiente frente a una marca denominativa igual o similar. Véase que aunque existan diferentes elementos que los componen, su particular diseño no permite que sea identificable e individualizable, de forma en que el consumidor los confundirá o asociará.

Desde el punto de vista ideológico, según la RAE, la palabra “Cubo” contenida tanto en la marca propuesta como en el signo registrado, evoca el mismo significado en la mente del consumidor sea: “cubo 2. Del lat. *cubus*, y este del gr. κύβος *kýbos*.
1. m. Geom. Sólido regular limitado por seis cuadrados iguales...
3. m. Mat. Tercera potencia de una cantidad o expresión, que se obtiene multiplicando una u otra dos veces por sí misma. (<https://dle.rae.es/cubo>)”

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir ambas marcas, se determina que son de la misma naturaleza y se encuentran estrechamente relacionados en clase 36 de la nomenclatura internacional (Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. La clase 36 comprende principalmente los servicios prestados en el marco de operaciones financieras y monetarias, así como los servicios en relación con contratos de seguros de todo tipo), es por ello que considera este Tribunal que la asesoría financiera está implícita o incluida en las operaciones financieras; se trata de un


negocio financiero; los servicios están íntimamente relacionados, por lo que no son distintos; por ello resulta evidente el riesgo de confusión y asociación empresarial ya que al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor al estar frente a servicios similares donde puede confundirse en su elección, y generar además un riesgo de asociación empresarial indebida.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de este y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “... Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que este se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la función del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos y giros comerciales de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, se reconozca la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, este debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento y su giro comercial.

Por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, donde el signo fue analizado como un todo, sin fraccionar o desmembrar los elementos, y de esta forma es que se determina la existencia de similitudes que les impide la coexistencia en el mercado.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el recurrente, ya que una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, así como de los servicios a proteger, se concluye que los signos presentan una semejanza esencial que opaca cualquier diferencia, y al ser analizada en conjunto la marca solicitada, esta no cuenta con

una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias. Como se ha mencionado, la función principal de los signos distintivos es identificar bienes y servicios de otros en el mercado, sirviendo como herramienta a los consumidores al momento de realizar la elección entre productos de la misma naturaleza y proteger a los empresarios ante un uso o asociación

indebida de su signo, por lo que permitir la inscripción del signo  sería ir en contra del ordenamiento jurídico marcario, ya que es inminente la probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los servicios que identifica el distintivo solicitado, con los servicios que identifica la marca inscrita, y asimismo se determina que existe riesgo de asociación empresarial, al pensarse que esos servicios devienen del mismo origen empresarial, o bien creer que se trata de una misma familia de marcas.

Por otra parte, el apelante señala en sus agravios que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual carece de fundamento y motivación.

Con respecto a este tema, la Sala Constitucional ha reconocido expresamente como parte integral del debido proceso y del derecho de defensa, el deber de la Administración de motivar los actos administrativos, en especial aquellos que imponen sanciones, o bien que restringen, supriman o denieguen derechos a los administrados; en sentencia 10794-2007 de las 11:58 horas del 27 de julio de 2007 la Sala supra citada, señaló lo siguiente:

IV.- SOBRE LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. La declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la Administración Pública al dictado o emanación del acto administrativo es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa. Al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la Administración Pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad

de ésta. Precisamente, por lo anterior es que la debida motivación del acto forma parte del debido proceso, puesto que “la notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos en que ella se funde”, forma parte de esas garantías fundamentales. El principio general es la obligación de motivar todos los actos administrativos, dado que, dimana de la observación y aplicación de principio de legalidad por parte de los entes y órganos públicos. Desde la perspectiva del administrado, la motivación supone una mayor protección de sus derechos, puesto que, del cumplimiento efectivo de la obligación de motivar por parte de la respectiva administración, depende que conozca los antecedentes y razones que justificaron el acto administrativo para efectos de su impugnación.

[...]

Asimismo, la Ley General de la Administración Pública, específicamente en el capítulo tercero regula lo concerniente a los elementos esenciales para la validez y eficacia del acto administrativo, que entre otros puntos señala, la importancia de cumplir con el deber de motivar los actos dictados por la Administración, y este motivo debe estar fundamentado. El artículo 133 de la ley citada, dispone:

Artículo 133:

1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto.
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento.


Bajo este conocimiento, este Tribunal concluye que la resolución dictada por el a quo, se encuentra ajustada a derecho; pues, existe suficiente relación entre los hechos probados, la norma jurídica y técnica sostenida por la resolución. Asimismo, su contenido, es decir, la parte dispositiva de la

resolución determina en forma congruente los efectos jurídicos de lo resuelto.

En lo que respecta al fin, el cual es la satisfacción del interés común mediante el ejercicio de sus potestades, las cuales deben ajustarse principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, y como medio para brindar seguridad jurídica al administrado, este se encuentra ajustado al mérito de los autos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por la apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el órgano **a-quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro

de la marca , presentada por la compañía **CUBO PAGO CR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:16:47 horas del 27 de septiembre de 2022, la cual debe confirmarse, estableciendo como fundamento los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Laura María Ulate Alpízar**, en su condición de apoderada especial de la compañía **CUBO PAGO CR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura María Ulate Alpízar, en su condición de

apoderada especial de la compañía **CUBO PAGO CR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:16:47 horas del 27 de septiembre de 2022, 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/CVJ/GOM

DESCRIPTORES.

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 24592255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26500