
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0118-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:

PAYCOM

PAYCOM PAYROLL, LLC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-7304)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0193-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas veinte minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, portador de la cédula de identidad número 3-0376-0289, vecino de San José, apoderado especial de la empresa Paycom Payroll, LLC, una empresa organizada y constituida conforme las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 7501 W. Memorial Rd., Oklahoma City, OKLAHOMA, 73142, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:54:35 del 5 de enero de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa Paycom Payroll, LLC, solicitó la marca de servicios **PAYCOM**, en clases 35, 36 y 42.

Mediante resolución dictada a las 15:54:35 del 5 de enero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar parcialmente el signo solicitado por derecho de terceros en clases 36 y 42, debido a la existencia de la marca inscrita en clase 9 y 36: **CREDOMATIC PAYCOM**. El Registro consideró que las marcas tienen similitud gráfica y fonética y protegen los mismos productos y servicios, por lo que existe riesgo de confusión; lo anterior fundamentado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. En relación con la marca en clase 35 de la nomenclatura internacional, el Registro de origen no hizo ninguna objeción, con lo cual puede acceder a la publicidad registral.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **PAYCOM PAYROLL, LLC**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Los servicios son distintos, los signos pueden existir sin problema. La marca CREDOMATIC PAYCOM únicamente distingue un software para la validación y procesamiento de compras con tarjetas de crédito, seguros y operaciones financieras relacionadas exclusivamente con un sistema de validación de seguridad para compras con tarjeta. Es un producto y servicio limitado a una única función: la validación de seguridad para compras con tarjeta de crédito.

2. Por su parte PAYCOM no tiene ninguna relación con la seguridad de las compras con tarjetas de crédito, sino que, refiere a servicios relacionados con la administración de recursos humanos. Por lo que la confusión no existe. Dada la

especificidad de los productos y servicios, estos serán adquiridos por consumidores especializados que difícilmente se confundirían. Enfatiza que los servicios de la solicitada van dirigidos a recursos humanos. Solicita se revoque la resolución apelada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando segundo de la resolución.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos en adelante Ley de Marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con su uso, en relación con las marcas de productos similares.

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

asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

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

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

[...]

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

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que

hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

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

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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

[...]

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

[...]

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

De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

Marca solicitada

PAYCOM

Clase 36: para proteger y distinguir servicios de débito de impuestos sobre la nómina; administración de planes de beneficios de empleados en materia de seguros y finanzas; administración de reclamos de compensación de trabajadores; administración financiera de planes de pensiones y planes de jubilación de empleados; suministro de un sitio web con información para corredores y consultores de beneficios de empleados en el ámbito de la administración de seguros y beneficios financieros, reforma a beneficios de atención de salud. En **clase 42:** servicios de software como un servicios (SAAS) que consisten en un software para uso en la gestión de datos y aplicaciones de datos en el ámbito de la gestión de recursos humanos y capital humano, inducción de empleados, registros de empleados, preparación y procesamiento de nómina, débito de impuestos sobre la nómina, administración de beneficios, gestión de desempeño, gestión de compensaciones, planeamiento sucesorio, gestión de talento, gestión de tiempo y gestión laboral; provisión de uso temporal de software no descargable para facilitarle a los empleadores una interfaz compatible entre software de procesamiento de nóminas y software para gestión de recursos humanos; provisión de uso temporal de software de computadora no descargable en el ámbito de la contabilidad para la

preparación y procesamiento de nóminas para empleadores, y para imprimir documentos de nómina, a saber, reportes, cheques, y formularios de impuestos; provisión de uso temporal de software de computadora no descargable para la realización de servicios relacionados con empleados y personal, a saber, procesamiento, preparación y administración de nóminas, cálculo y preparación de impuestos sobre nóminas, monitoreo de cumplimiento con regulaciones de impuestos, procesamiento electrónico de nóminas, presentación y reportes de impuestos, impresión de reportes de nómina, cheques, y formularios de impuestos, administración de beneficios de empleados, gestión de documentos de recursos humanos, provisión de capacitación en riesgos y seguridad de empleados, provisión de información sobre programas de consejería y apoyo para empleados, administración de fondos de pensión de empleados y cuentas flexibles de gastos de empleados, administración de reclamos de compensación de empleados, procesamiento y almacenamiento de documentos de reclutamiento de empleados, realización de investigaciones de antecedentes pre-empleo, procesamiento de registros de tiempos y asistencia de empleados, calendarización de citas, provisión de información para la asimilación de nuevos empleados, gestión del mantenimiento de registros de empleados, gestión del registro y seguimiento del desempeño de empleados, gestión de bases de datos de compensación, provisión de información sobre entrenamiento de empleados y desarrollo profesional y planeamiento sucesorio; provisión de un sitio web con tecnología que le permita a corredores y consultores de beneficios de empleados ver videos en línea en el ámbito de la administración de beneficios, procesamiento de nóminas, presentación y reportes de impuestos, gestión de recursos humanos, gestión de capital humano, gestión empresarial, mantenimiento de registros de tiempo y asistencia de empleados, mantenimiento de registros de pensiones, reclutamiento de empleados, investigación de antecedentes pre-empleo, subcontratación (outsourcing), reforma de atención de salud y servicios de gestión de prestaciones de desempleo; provisión de un sistema basado en la web y un portal en línea con software no descargable

para corredores y consultores en beneficios para empleados para usar en la gestión de beneficios para empleados, mantenimiento de registros de pensiones, y gestión de prestaciones de desempleo; servicios de proveedor de servicios de aplicación, a saber, provisión, alojamiento, gestión, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software para otros en el ámbito del empleo que le permita a empleados fuera de sitio para que puedan presentar datos de tiempo y empleo a los empleadores mediante comunicación inalámbrica y entrega inalámbrica de contenido a computadoras de mano y dispositivos electrónicos móviles; herramientas y software de reclutamiento de personal, a saber, provisión de software y herramientas de software no descargable para el reclutamiento de personal para uso en la gestión de datos y bases de datos.

Marca inscrita

CREDOMATIC PAYCOM

Clase 9 para proteger y distinguir software el cual es un sistema de validación de seguridad para compras con tarjeta (pagos), que realiza la validación de las transacciones y procesa los pagos con las tarjetas. **Clase 36:** seguros; operaciones financieras; todo lo anterior relacionado con sistema de validación de seguridad para compras con tarjetas (pagos).

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la empresa apelante **PAYCOM PAYROLL, LLC**, se determina que, desde el punto de vista gráfico, el signo requerido **PAYCOM** es un signo denominativo, se compone de una palabra sin grafía especial en letras de color negro. El signo inscrito es igualmente denominativo, compuesto de dos palabras **“CREDOMATIC PAYCOM”**. Los signos comparten la palabra **“PAYCOM”**, aún y cuando, el signo inscrito se compone en su conjunto de otra palabra

“**CREDOMATIC**”, la que a pesar de indicar su origen empresarial, la pedida está totalmente contenida en la inscrita, lo que podría provocar un riesgo de confusión y asociación por parte del consumidor.

Ahora, tomando en consideración los agravios del apelante, considera importante este Tribunal referirse al principio de especialidad marcaria. Sobre este el Tribunal, entre otros, en el Voto No. 813- 2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

[...]

Por ende, así enunciado el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para la cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

[...]

Por otra parte, y siempre en relación con el principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por aplicación de dicho principio, contemplado en el artículo 89 de la Ley de marcas se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos y que ni siquiera puedan ser relacionados, a efecto de que no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores. Esta confusión, a criterio de este Tribunal, no se configura entre el signo pedido y el conjunto marcario inscrito, ello, porque el propuesto **PAYCOM**, para proteger en clases 36 y 42 de la nomenclatura internacional los servicios indicados supra, y el signo inscrito en **clases 09 y 36**, la primera para proteger y distinguir: software el cual es un sistema de validación de seguridad para compras con tarjeta (pagos), que realiza la validación de las transacciones y procesa los pagos con las tarjetas; y la segunda para proteger: seguros; operaciones financieras; todo lo anterior relacionado con sistema de validación de seguridad para compras con tarjetas (pagos); tienen una naturaleza diferente y no confundible.

Puede apreciarse que los servicios a proteger por la marca solicitada no se encuentran dentro de la misma actividad mercantil de los servicios comercializados

por la marca propiedad de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, el signo propuesto para registro busca proteger servicios en diferente categoría del signo inscrito, tanto en la clase 36 como en la 42. Estos servicios y software van dirigidos a la gestión de recursos humanos y capital humano, entre otros servicios de débito de impuestos sobre la nómina, administración de planes de beneficios de empleados en materia de seguros y finanzas, incluso, suministro de un sitio web con información para corredores y consultores de beneficios de empleados en el ámbito de la administración de seguros y beneficios financieros, entre otros servicios en la clase 36 y servicios de software como se indicó, para uso en la gestión de datos y aplicaciones de datos en el ámbito de la gestión de recursos humanos y capital humano en clase 42; mientras que los productos de la marca inscrita en clase 09 se refieren a un software para la validación de seguridad para compras con tarjetas, y en clase 36, para los servicios de seguros; operaciones financieras; todo lo anterior relacionado con sistema de validación de seguridad para compras con tarjetas (pagos); por lo que, al amparo del principio de especialidad marcaría los signos enfrentados pueden coexistir perfectamente en el mercado, sin posibilidad de confusión alguna.

Aunado a lo anterior, es importante traer a colación el inciso e) del artículo 24 de la Ley de Marcas que dispone: “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: (...) 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:”

Las reglas en esta norma establecidas, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir los productos o servicios, y, por otro lado el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en

impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas citada.

Así las cosas, el signo pedido, conforme al principio de especialidad analizado (artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento), puede ser objeto de protección, pues para que exista un derecho de un tercero afectado, las marcas deben ser idénticas o similares y los productos y servicios iguales, relacionados, o de una misma naturaleza, que puedan causar confusión o asociación entre ellos, y en el caso concreto, tal y como se indicó líneas arriba, los productos y servicios entre éstos son distintos, por lo que el signo pretendido puede coexistir registralmente junto con la marca inscrita, dado que no induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

En razón de lo expuesto, y no existiendo riesgo de confusión, así como riesgo de asociación empresarial, y por estar frente a productos y servicios diferentes, con un tipo de consumidor distinto, el cual puede identificar cada uno de los signos, así como el origen empresarial de donde provienen los productos y servicios, el signo que pretende proteger la empresa solicitante no vulnera los derechos registrados por lo que la marca solicitada y la marca registrada pueden coexistir en la publicidad registral y por ende en el tráfico mercantil.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa Paycom Payroll, LLC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual

a las 15:54:35 del 5 de enero de 2023, la que se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **PAYCOM**, en clases 36 y 42 si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa Paycom Payroll, LLC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:54:35 del 5 de enero de 2023, la que se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **PAYCOM**, en la totalidad de los servicios de las clases 36 y 42 si otro motivo no lo impidiera. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. 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

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55