

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0360-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS**

**UNITY PAYMENT SERVICES S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-2644)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0223-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado **Gianfranco Rodríguez Bovieri**, vecino de Curridabat, San José, cédula de identidad 1-0958-0137, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **UNITY PAYMENT SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-785619, domiciliada en Escazú, Guachipelín, Oficentro Plaza Roble, Edificio Terrazas, 5 piso, San José, 10203 Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:59:27 horas del 09 de julio de 2021.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor **Gianfranco Rodríguez Bovieri**, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía

---

**UNITY PAYMENT SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**



solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios **UNITY PAYMENT SERVICES**, para proteger y distinguir en **clase 9 internacional**: Software descargable o en línea del tipo de una aplicación móvil o aplicación Web para procesar pagos electrónicos; software descargable o en línea para permitir la transferencia electrónica de dinero entre usuarios; software descargable o en línea para habilitar procesamiento de transferencias electrónicas de fondos y pagos realizados a través de ACH (cámara de compensación automatizada); software descargable o en línea para almacenar productos financieros, tales como: tarjeta de crédito, tarjeta de débito, línea de crédito, préstamo personal, cheque electrónico; y software descargable o en línea para realizar pagos electrónicos; y en **clase 36 internacional**: Servicios financieros, en concreto, servicios de procesamiento de pagos electrónicos en el campo de las tarjetas de crédito, débito, prepago, línea de crédito, préstamo personal y cheques, incluido el procesamiento específico de pagos de transacciones entre pares; servicios financieros, a saber, servicios de procesamiento de pagos electrónicos a través de terminales de punto de venta y pasarelas y posterior transmisión de datos de pago; servicios financieros, a saber, transferencia electrónica de fondos, compensación, liquidación y conciliación de transacciones financieras a través de la red de comunicaciones electrónicas.

Mediante resolución dictada a las 08:59:27 horas del 9 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió denegar la inscripción del signo solicitado, por considerar que infringe derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos con respecto a las

marcas  propiedad de **CHINA UNIONPAY CO., LTD.** y UNITY propiedad de **UNITY GROUP HOLDING CORP.**

---

Inconforme con lo resuelto, el señor **Gianfranco Rodríguez Bovieri**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra lo resuelto, argumentando en sus agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada para las clases 09 y 36, es absolutamente distintiva, y en definitiva no lleva a error al consumidor en el tanto se trata de productos absolutamente diferentes entre sí.
2. La marca solicitada no es genérica, no induce a error al consumidor, no es engañosa y en su conjunto es susceptible de registro dado que tiene suficientes y significativos elementos característicos que permiten identificarla de forma inequívoca. Además, es claramente identificable por su lista de productos, que son totalmente diferentes a los de las marcas inscritas.
3. Las marcas analizadas en su conjunto visualmente son absolutamente distintas, se pronuncian diferente e ideológicamente son disímiles. Debe hacerse un análisis bajo la teoría de la visión en conjunto sin separar sus partes.
4. En el presente caso, no existe riesgo de asociación empresarial con las empresas titulares de las marcas inscritas, debido a que la empresa solicitante es ampliamente conocida y se encuentra bien posicionada, tiene su propio perfil oficial en la red social de Facebook <https://www.facebook.com/unitypaymentservices/about/>, en la que cuenta con sus seguidores, y es un sitio activo desde su creación. Indica que poseen aplicaciones móviles para Android e IOS que tienen con gran cantidad de descargas y tienen un sitio web que se puede acceder desde varios países.
5. Al pretender registrar una marca asociada a su empresa no hay competencia desleal. Se hace de conocimiento de este Tribunal que las marcas registradas

---

**UNITY** y , se encuentran a esta fecha en proceso de cancelación por falta de uso.

Este Tribunal, mediante voto 0477-2021 de las 10:51 horas del 05 de noviembre de 2021, resolvió suspender el trámite del expediente hasta que fuera resuelta la solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas **UNITY**, registro 185397, y

, registros 210703 y 210704. (folios 23 al 27 del legajo digital de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual consta la inscripción de los siguientes signos distintivos:

1. Marca de fábrica y comercio “**UNITY**”, registro 185397, inscrita desde el 30 de enero de 2009, vigente hasta el 30 de enero del 2029, titular: **UNITY GROUP HOLDING CORP.**, para proteger y distinguir en clase 36 internacional seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. Y según consta en certificación RNPDIGITAL-724882-2023, emitida a las 11:17:54 horas del 10 de mayo de 2023 la anotación 2/144968 de Cancelación por falta de uso consignada el 10 de agosto de 2021 publicita como estatus “Rechazada desde 02/12/2022”. (Folio 30 del legajo digital de apelación)

2. La marca de fábrica y comercio , registro: 210703, inscrita desde el 12 de julio de 2011, vigente hasta el 12 de julio de 2031, titular: **CHINA UNIONPAY CO., LTD.**, para proteger y distinguir en clase 9 internacional

detectores de monedas falsas; máquinas de fax; aparatos de teléfono; aparatos de grabación de sonido; instrumentos de medir; interruptores eléctricos; instalaciones eléctricas para prevención de robos; anteojos; celdas galvánicas; planchas para planchar ropa eléctricas; tableros electrónicos para anuncios; mecanismos para aparatos operados con monedas; agendas electrónicas; cajas registradoras; discos compactos; cámaras (fotográficas); circuitos integrados; dibujos animados(cintas); aparatos para el proceso de datos; lectores de código de barras; software para computadoras (grabado); tarjetas magnéticas codificadas; tarjetas de identificación magnéticas; tarjetas de circuitos integrados (smart cards); aparatos para checar el franqueo; bombas de gasolina auto-reguladoras; etiquetas electrónicas para comida; instrumentos para marcar el dobladillo; plotters; máquinas de dictado (dictáfonos); máquinas de votación; equipo electrónico de indicación de números al azar; aparatos e instrumentos de peso; calibradores; instrumentos y aparatos ópticos; cables eléctricos; resistencias eléctricas; aparatos de control remoto; fibras ópticas; aparatos para operar elevadores; aparatos de galvanización; extinguidores; aparatos eléctricos para soldar; aparatos radiológicos para propósitos industriales; dispositivos de protección para uso personal contra accidentes. Y según consta en certificación RNPDIGITAL-724903-2023, emitida a las 11:19:06 horas del 10 de mayo de 2023 la anotación 2/144969 de Cancelación por falta de uso consignada el 10 de agosto de 2021 publicita como estatus “Rechazada desde 12/12/2022”. (Folios 31 al 32 del legajo digital de apelación)

3. La marca de servicios  , registro: 210704, inscrita desde el 12 de julio del 2011, vigente hasta el 12 de julio de 2031, titular: **CHINA UNIONPAY**

---

**CO., LTD.**, para proteger y distinguir en clase 36 internacionales transferencias electrónicas de fondos; servicios de tarjetas de débito; servicios financieros; información financiera; consultoría financiera; suministro de tarjetas de crédito; emisión de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas de crédito; cobro de rentas; servicios bancarios; servicios de investigación financiera relacionada con tarjetas de crédito, valuaciones financieras (seguros, bancos, inmuebles), cambio de moneda (casa de cambios), valuación de joyas, correduría de bolsa; organización de colectas de beneficencia; préstamos (financiero); seguros contra riesgos. Y según consta en certificación RNPDIGITAL-724917-2023, emitida a las 11:19:44 horas del 10 de mayo de 2023 la anotación 2/144970 de Cancelación por falta de uso consignada el 10 de agosto de 2021 publicita como estatus “Rechazada desde 12/12/2022”. (Folios 33 al 34 del legajo digital de apelación)

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

**CUARTO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO.** Los procesos por los cuales fue suspendido el presente asunto finalizaron; conforme las certificaciones RNPDIGITAL-724882-2023, RNPDIGITAL-724903-2023 y RNPDIGITAL-724917-

2023, emitidas el 10 de mayo de 2023, que demuestran que los signos  , registros 210703 y 210704, propiedad de **CHINA UNIONPAY CO., LTD.** y **UNITY**, registro 185397, propiedad de **UNITY GROUP HOLDING CORP**, se encuentran vigentes en razón de que las diligencias de cancelación por falta de uso que se tramitaron en contra de ellas fueron rechazadas desde diciembre de 2022, por lo que el motivo que generó la suspensión de estas diligencias ha dejado de existir; debido a ello, se levanta el suspenso que fue declarado mediante el voto 0477-2021

---

de las 10:51 horas del 05 de noviembre de 2021, a efectos de continuar con el objeto del presente caso.

**QUINTO. 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, se solicitó la



inscripción de la marca de comercio y servicios **UNITY PAYMENT SERVICES**, para proteger y distinguir productos y servicios en clases 9 y 36 internacional; la cual fue rechazada por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento precisamente en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la Ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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 legislación marcaria 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, al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8º- **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, [...], 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, [...], 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, [...] 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 un producto o servicio, 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.

[...] (Lo resaltado es del original)

---

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.



Al haberse rechazado la inscripción de la marca de comercio y servicios para proteger y distinguir productos y servicios en clases 9 y 36 internacional; por derechos de terceros, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado tal que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. El artículo 24 de la Ley de marcas, establece las pautas a seguir para realizar este análisis:

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 la misma.

En atención a lo anterior, se procede a cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

MARCA PROPUESTA	MARCAS REGISTRADAS		
	<p><b>UNITY</b></p>		
<p><b>Registro ---</b></p>	<p><b>Registro 185397</b></p>	<p><b>Registro 210703</b></p>	<p><b>Registro 210704</b></p>
<p><b>Clases 9 y 36</b> (ver detalle en el considerando primero)</p>	<p><b>Clase 36</b> (ver detalle en el considerando segundo)</p>	<p><b>Clase 09</b> (ver detalle en el considerando segundo)</p>	<p><b>Clase 36</b> (ver detalle en el considerando segundo)</p>

A nivel gráfico el signo solicitado es mixto, su parte figurativa se encuentra formada por varias figuras geométricas que unidas forman una especie de hexágono. Debajo

---

del diseño se encuentra escrito el término “**UNITY**”, en letras redondeadas y en mayúscula, y debajo de este se aprecia la frase “**PAYMENT SERVICES**”, escrita en letras en mayúscula y de menor tamaño, por lo que el elemento “**UNITY**” se considera como preponderante dentro del conjunto marcario.

Con respecto a las marcas inscritas, una es denominativa formada únicamente por la palabra “**UNITY**”, las otras dos marcas son mixtas y poseen un mismo diseño, el cual se encuentra conformado por un romboide de puntas redondeadas relleno con tres franjas, por su orden en colores rojo, azul oscuro y verde oscuro, dentro del diseño se incluyen los términos “**UnionPay**” en letras de color blanco ligeramente inclinadas y debajo de estas se aprecian símbolos, también en blanco, que asemejan ser escritura asiática.

Del cotejo visual realizado, se denota que el signo pretendido por el apelante, al tener como elemento preponderante el nominativo “**UNITY**”, contiene en su totalidad a la marca inscrita bajo el registro 185397, por lo que existe similitud gráfica.

En la comparación fonética, al vocalizar los términos UNITY PAYMENT SERVICES/ UNITY/UNION PAY, el sonido que emiten al oído humano es similar.

Ideológicamente, los signos en conflicto se encuentran escritos en idioma inglés, de modo que la marca propuesta se puede traducir al español como “unidad servicios de pago”, por lo que evoca en la mente del consumidor la misma idea o concepto que las marcas registradas, debido al uso de los términos “**UNITY**” y “**UNION**” que se traducen al español como “unidad” (registro 185397) y “unión” (registros 210703 y 210704), lo que propicia la existencia de similitud ideológica.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de

---

---

coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Es menester señalar al apelante, que las marcas fueron debidamente analizadas en su conjunto, y lo que prevaleció en el caso de estudio fue la parte denominativa, considerada la preponderante en los conjuntos marcios, y el hecho de que existan diseños que también conforman las marcas no viene en este caso particular a aportar mayor diferencia por cuanto los diseños no son susceptibles de pronunciación.

Ahora bien, ante signos similares, y en atención a lo dispuesto por el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de marcas supra citado, es menester analizar los productos y servicios que buscan proteger y distinguir las marcas confrontadas, de donde se colige que están estrechamente relacionados entre sí, por tratarse de software y negocios financieros y monetarios, por cuanto se encuentran dirigidos a un mismo mercado de servicios y productos financieros, por lo que no es de recibo el argumento de que se trata de productos absolutamente diferentes entre sí.

El apelante también indicó en sus agravios que la marca solicitada no es genérica, no induce a error al consumidor, no es engañosa y que en su conjunto es susceptible de registro. Sobre este punto se le aclara que el signo no fue rechazado por engañoso, genérico o falta de distintividad, se rechazó por su similitud con signos previamente inscritos, lo cual lo hace que no sea susceptible de protección registral.

Respecto al agravio referido a que entre las marcas en conflicto no existe riesgo de asociación empresarial, punto alegado por el apelante, este órgano de alzada es del criterio de que sí existe riesgo de asociación empresarial. El recurrente parte de una interpretación desde sus propios clientes, pero en el campo de las finanzas y

con los avances tecnológicos lo que se pretende es llegar a más consumidores, y ellos son los que pueden caer en confusión, al considerar que los signos provienen del mismo origen empresarial, debido a las similitudes existentes entre los conjuntos marcarios analizados. Aunado a esto, se reitera que la marca “UNITY”, registro 185397, se encuentra completamente contenida dentro del signo solicitado, lo cual puede inducir a los consumidores a pensar que están en presencia de una evolución de la marca mediante la inclusión de un diseño a la denominación ya conocida.

Finalmente, con relación al agravio esgrimido por el recurrente con relación a la

solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas “UNITY” y  , según ya fue analizado líneas arriba, conforme las certificaciones que constan a folios 30 al 34 del legajo digital de apelación, esas solicitudes fueron rechazadas, por lo que persiste la objeción de registro por razones extrínsecas.

Conforme a las anteriores consideraciones se rechazan los alegatos esgrimidos por la representación de la compañía **UNITY PAYMENT SERVICES SOCIEDAD DE**

**RESPONSABILIDAD LIMITADA** y este Tribunal determina que el signo  es inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Gianfranco Rodríguez Bovieri**, en su condición de apoderado especial de la compañía **UNITY PAYMENT SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, 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 el señor **Gianfranco Rodríguez Bovieri**, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía **UNITY PAYMENT SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 08:59:27 horas del 09 de julio de 2021, 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**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES**

### **MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG:** MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

**TNR:** 00.41.36

### **MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

**TG:** MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

**TNR:** 00.41.26