RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0507-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA "CRPASS"

SOLEFECT S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 7815-2020)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0026-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Mauricio Zúñiga Murillo**, vecino de Vásquez de Coronado, portador de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y siete- ochocientos veintisiete, apoderado generalísimo de la empresa **SOLEFECT S.A.,** cédula de persona jurídica número 3-101-793025, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:14:23 horas del 20 de octubre del 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa SOLEFECT S.A, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio "CRPASS", para proteger en clase 09 de la nomenclatura internacional: software.

Mediante resolución de las 09:14:23 del 20 de octubre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisible por derechos de terceros y transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*, al encontrarse inscritas las siguientes marcas:

- SURPASS, registro 150451, vigente desde el 29 de noviembre del 2004 hasta el 29 de noviembre del 2024, a nombre de la empresa NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS GMBH & CO. KG, en clase 9 internacional.

- MASTERCARD PAYPASS, registro 165717, vigente desde el 31 de enero del 2007 hasta el 31 de enero del 2027, a nombre de la empresa MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, en clase 9 internacional.

- PASSBOOK, registro 228125, vigente desde el 28 de junio del 2013 hasta el 28 de junio del 2023, a nombre de la empresa APPLE INC., en clases 9 y 35 internacional.

- **BAC PASS,** registro 251920, vigente desde el 2 de mayo del 2016 hasta el 2 de mayo del 2026, a nombre de la empresa BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., en clases 9, 36 y 42 internacional.

Inconforme con lo resuelto, el 4 de noviembre de 2020 la representación de la empresa SOLEFECT S.A. interpone recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó: 1. Que hoy en día existen 4 marcas en la misma clase debidamente registradas, las cuales en su momento debieron pasar por el mismo análisis y que al final sí obtuvieron su aprobación. 2. Que debe existir trato igualitario en el análisis de inscripción llevado a cabo con las marcas MASTERCARD PAYPASS, PASS BOOK, BAC PASS, las cuales pertenecen a "grandes" empresas, y que todos estamos amparados bajo las mismas leyes y derechos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas:

- SURPASS, registro 150451, vigente desde el 29 de noviembre del 2004 hasta el 29 de noviembre del 2024, a nombre de la empresa NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS GMBH & CO. KG, en clase 9 internacional para proteger y distinguir: aparatos e instrumentos ópticos, electrotécnicos y electrónicos (dentro del alcance incluido en esta clase), dispositivos eléctricos para grabación, para emisión, para transmisión, para conmutación, para recepción, para reproducción y procesamiento de sonidos, de señales, de caracteres y/o imágenes, aparatos e instrumentos para integración de audio, de imagen, de texto, de datos, de comunicaciones de multimedios, de comunicaciones de video en movimiento en redes, dispositivos para grabación, para procesamiento, para emisión, para transmisión, para conmutación, para almacenamiento y para salida de mensajes, de informaciones y de datos, computadoras para comunicaciones, programas (software) para computadoras, equipos ópticos, electrotécnicos y electrónicos para tecnología de comunicaciones de audio, para imagen, para textos, para datos, para multimedios y para vídeo en movimiento, equipos electrotécnicos y electrónicos especialmente para comunicaciones de datos de audio, de teléfonos, de vídeo-teléfonos, de contestadores telefónicos, dispositivos para discar, sistemas telefónicos domésticos, centrales privadas automáticas, fotocopiadoras, redes de telecomunicaciones que incluyen equipos de centrales de enlace y de transmisión, módulos y componentes individuales para dichos equipos tales como unidades de suministro de potencia, medios de transmisión, tales como cables de telecomunicaciones y fibras ópticas y elementos de conexión pertinentes, medios para transmisión inalámbrica tales como comunicaciones por infrarrojas y radio, partes para todos los aparatos y dispositivos antes mencionados, instalaciones compuestas por una combinación de los aparatos y dispositivos antes mencionados.

- MASTERCARD PAYPASS, registro 165717, vigente desde el 31 de enero del 2007 hasta el 31 de enero del 2027, a nombre de la empresa MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, en clase 9 internacional, para proteger y distinguir: hardware de computación, periféricos para computadora y software para uso en transacciones electrónicas de negocios y consumo, a saber, hardware de computación, periféricos y software para facilitar pagos por medios electrónicos e inalámbricos; hardware y software de computación para facilitar el acceso a cuentas de pagos para el propósito de comerciar por medios electrónicos e inalámbricos; hardware de computación del tipo de dispositivos que contienen un chip de circuitos integrados y dispositivos de pago a proximidad conocidos como transponedores; hardware que comprende escáneres electrónicos para ser utilizados con dispositivos de activación magnética incluyendo tarjetas, llaveros y etiquetas; transponedores que comprenden ensambles de un circuito electrónico y una antena de radio, que son utilizados con escáneres electrónicos; dispositivos de computadora para el manejo de datos; hardware y software de computación para codificar y asegurar el almacenamiento de datos y obtención y transmisión de información de clientes, cuentas y transacciones utilizados por individuos, bancos o instituciones financieras; tarjetas magnéticas codificadas, dispositivos para escáner óptico y tarjetas inteligentes que contienen un chip de circuitos integrados; tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, tarjetas de débito, y tarjetas de pago magnéticas; lectores de tarjetas para tarjetas codificadas magnéticamente y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado; software de computación diseñado para permitir el uso de tarjetas codificadas magnéticas u ópticas y tarjetas inteligentes que contienen un chip de circuito integrado para interactuar con terminales y lectores de tarjetas en la industria de servicios financieros; equipo de telecomunicaciones, a saber, terminales de transacciones de punto de venta y software de computación para la transmisión, visualización y almacenamiento de información de transacciones, identificación y financiera para uso en las industrias de servicios financieros, banca y telecomunicaciones; aparatos para verificación electrónica, a saber, hardware de computación para autenticar tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, tarjetas de débito y tarjetas de pago.

- PASSBOOK, registro 228125, vigente desde el 28 de junio del 2013 hasta el 28 de junio del 2023, a nombre de la empresa APPLE INC., en clases 9 y 35 internacional, para proteger y distinguir en **clase 9**: computadoras, dispositivos periféricos de cómputo ; equipo de cómputo (hardware); máquinas de cómputo para juegos; computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, lectores de libros electrónicos; unidades electrónicas de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla externa o monitor; dispositivos electrónicos digitales y software relacionado; dispositivos electrónicos digitales portátiles móviles capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales; unidades portátiles electrónicas para la recepción, almacenamiento y/o transmisión inalámbrica de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener, rastrear y administrar información personal; aparatos para la grabación y reproducción de sonido; dispositivos MP3 y otros dispositivos con formatos digitales para la reproducción de audio; grabadoras digitales de audio; reproductores y grabadores digitales de video; grabadoras y reproductores de discos compactos; grabadoras y reproductores de discos versátiles; grabadoras y reproductores de audio cassettes; radios, radiotransmisores y receptores de audio; aparatos de audio, video y mezcladoras digitales; aparatos de audio para automóviles; audífonos, auriculares, bocinas, micrófonos; equipo electrónico e instrumentos de comunicación; aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; dispositivos con sistemas de posicionamiento global (GPS) y dispositivos con sistemas de navegación; teléfonos; dispositivos inalámbricos de comunicación para la transmisión de voz, datos e imágenes; cables eléctricos; aparatos para el almacenamiento de datos; chips, discos y cintas que contienen o sirven para grabar programas de cómputo y software; aparatos de fax; cámaras; baterías; televisiones; receptores de televisión; monitores de televisión; software de cómputo; software de juegos de computadora y software de juegos electrónicos, tarjetas electrónicas y tarjetas electrónicas codificadas; software de computadora para sistemas de posicionamiento global (GPS); software de computadora para: viajes y turismo, para planeación de viajes,

para navegación, para planeación de rutas, para geografía, para destinos, para transportación e información de tráfico, para obtener direcciones de rutas en coche y a pie, para la personalización de direcciones en mapas, para la información de calles, para el despliegue electrónico de mapas e información sobre destinos; software de computadora para la creación, autoría, distribución, descarga, transmisión, recepción, reproducción, edición, extracción, codificación, decodificación, despliegue, almacenamiento y organización de textos, datos, gráficas, imágenes, audio, video y contenidos multimedia, publicaciones electrónicas descargables y software de juegos electrónicos; software de cómputo para ser usado en a grabación, organización, transmisión, manipulación y revisión de texto, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos relacionado con computadoras, televisiones, cajas electrónicas para televisión, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios electrónicos, teléfonos y dispositivos portátiles electrónicos digitales; software de cómputo que permite a los usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia a través de una red global de comunicaciones y otras redes de cómputo o de comunicación, software de cómputo para la identificación, localización, agrupación, distribución y administración de datos y enlaces (links) entre servidores de cómputo y usuarios conectados a una red global de comunicaciones y otras redes electrónicas de cómputo o de comunicaciones; software para la lectura de publicaciones electrónicas; publicaciones electrónicas descargables de contenidos pregrabados de audio y video que contienen información y comentarios de diversos tópicos; publicaciones electrónicas descargables, a saber, libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, electrónicos y otras publicaciones electrónicas descargables; software para la administración de bases de datos; software para el reconocimiento de caracteres; software para correo electrónico y mensajes electrónicos; software de cómputo para el acceso, búsqueda y navegación en bases de datos en línea, tableros electrónicos de noticias; software para el desarrollo de aplicaciones; manuales para ser leídos electrónicamente por los usuarios, para ser leídos en máquinas lectoras o computadoras, y que se venden como una unidad con todos los productos antes mencionados;

equipo de cómputo para ser usado con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con los productos antes mencionados, aparatos electrónicos con funciones interactivas para ser usados con todos los productos antes mencionados; accesorios, partes y aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados, a saber, fundas, bolsas y estuches. En **clase 35**: gestión de negocios comerciales; administración comercial; consultoría en dirección de negocios; provisión de trabajos de oficina; servicios de agencia de publicidad; servicios de publicidad, servicios de mercadotecnia y promoción de ventas para terceros; consultoría en materia de publicidad y de mercadotecnia; servicios de promoción de venta para terceros; servicios de promoción de ventas de productos y servicios para terceros; estudios de mercados; servicios de análisis de respuesta publicitaria y de estudios de mercado; preparación, producción, diseño y difusión de material publicitario y propaganda para terceros; servicios de planeación de medios (estrategias publicitarias por medios escritos, radio, televisión y redes de computadora); servicios de administración de estrategias promocionales para la obtención de recompensas originadas de una compra a través de programas de lealtad del cliente; servicios de promoción de ventas de productos y servicios para terceros a través de la administración de estrategias promocionales relacionadas con programas de incentivos; servicios de administración de estrategias promocionales de productos y servicios que permiten a los participantes obtener descuentos, cupones, vouchers y ofertas especiales; provisión de información relacionada con la promoción de ventas de productos y servicios para terceros en relación a descuentos, cupones, vouchers y ofertas especiales; promoción de ventas para terceros a través de la expedición de tarjetas y certificados de regalo; promoción de ventas para terceros a través de mesas de regales; administración de bases de datos computarizada y administración de archivos; servicios de procesamiento de datos (servicios de compilación y sistematización de datos); creación de índices de información, sitios y otros recursos disponibles para terceros a través de una red global de cómputo y otras redes de comunicaciones; servicios de búsqueda, sitios y otros recursos disponibles a través de una red global de cómputo y otras redes electrónicas y de comunicaciones para terceros (servicios de búsqueda de información en

archivos informáticos para terceros); organización de contenido e información proveídos a través de una red global de cómputo y otras redes electrónicas y de comunicaciones de acuerdo a las preferencia del usuario (servicios de búsqueda de información en archivos informáticos para terceros); servicios de provisión de información de negocios e información comercial a través de una red global de cómputo y redes de comunicaciones globales (servicios de información y asesoramiento comerciales al consumidor); servicios de negocios, a saber, provisión de bases de datos de computadora en relación a la compra y venta de una amplia variedad de productos y servicios para terceros; compilación de datos para elaboración de directorios que son publicados en la internet y otras redes electrónicas, redes de cómputo y de comunicaciones; servicios de presentación de productos por medios de comunicación electrónicos para venta al por menor; servicios de presentación de productos por medios de comunicación electrónicos para venta al por menor, a saber, libros, revistas, periódicos, boletines informativos, diarios y otras publicaciones de un amplio rango de temas de interés general, provistas a través del Internet y otras redes de cómputo, electrónicas o de comunicaciones; agrupamiento para el beneficio de terceros de productos de entretenimiento, a saber, películas, programas de televisión, eventos deportivos, obras musicales y obras audiovisuales, provista a través de Internet y otras redes de cómputo, electrónicas o de comunicaciones; servicios de una tienda al menudeo en materia de productos de cómputo, y productos electrónicos o de entretenimiento, aparatos de telecomunicación, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos portátiles y móviles, y otros electrónicos de consumo, software de cómputo, y accesorios, dispositivos periféricos, y estuches para transportar tales productos, provista en línea a través de Internet y otras redes de cómputo, electrónicas o de comunicaciones (intermediario comercial); presentación de productos en medios de comunicación electrónicos, particularmente la provisión de bases de datos de cómputo para la compra y venta de productos al menudeo por cuenta de terceros (intermediario comercial); servicios de suscripción, a saber, provisión de la suscripción a archivos de texto, datos, imágenes, audio, video y contenidos multimedia, proveídos a través de la Internet u otras redes electrónicas o de comunicaciones (suscripción a servicios de

telecomunicaciones para terceros); venta por pago de tarifa o por suscripción prepagada de archivos descargables de texto, datos, imágenes, audio, video y contenidos multimedia, provistos a través de la Internet y otras redes electrónicas o de comunicaciones (suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros); organización y conducción de exposiciones y ferias con fines comerciales; servicios de información y consultoría relacionada con los servicios antes mencionados.

- **BAC PASS,** registro 251920, vigente desde el 2 de mayo del 2016 hasta el 2 de mayo del 2026, a nombre de la empresa BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., en clases 9, 36 y 42 internacional, para proteger y distinguir en **clase 9**: aparatos e instrumentos científicos, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos; soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores para móviles; software; todo lo anterior relacionado con móviles. En **clase 36**: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; todo lo anterior por medio de un aparato móvil. En **clase 42**: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; todo lo anterior relacionado con móviles.

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración los certificados de marca **SURPASS,**

registro 150451, **MASTERCARD PAYPASS,** registro 165717, **PASSBOOK,** registro 228125 y **BAC PASS,** registro 251920.

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. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, 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 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. El artículo 8 de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*, 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.

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 respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

> Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.
>
> a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, 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. Y el segundo, 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, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

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 de 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 la misma.

En aplicación del artículo anterior, es que se resulta necesario cotejar la marca propuesta y las inscritas:

MARCA SOLICITADA	**MARCAS INSCRITAS**			
CRPASS	SURPASS	MASTERCARD PAYPASS	PASSBOOK	BAC PASS
Titular: SOLEFECT S.A.	Titular: NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS GMBH &CO.KG	Titular: MASTERCARD INTERNACIONAL INCORPORATED	Titular: APPLE INC.	Titular: BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.
Clase 9: Software	Clase 9: Ver lista detallada de productos consignada en Hechos probados			

Cotejo gráfico: El signo propuesto y los registrados son marcas denominativas sin diseño o grafía especial que comparten 4 letras dispuestas en el mismo orden "PASS". El término “PASS”, es una palabra del idioma inglés que puede ser traducida al español como “pasar”, lo cual lo configura como un vocablo genérico o de uso común para los productos que se busca distinguir; este término, para poder ser registrado, debe acompañarse de algún elemento adicional que le otorgue distintividad; no obstante, las iniciales CR en el signo propuesto no cumple esta finalidad.

Cotejo fonético: La pronunciación de las palabras que componen las marcas en conflicto es muy similar, al contener todos los signos el término “PASS”; es así como el impacto sonoro que provocan en el consumidor puede llevarlo a considerar que se encuentran relacionadas entre sí.

Cotejo ideológico: El signo "CRPASS" puede considerarse como un nombre de fantasía, por lo que ideológicamente no hay ninguna similitud con los inscritos.

Con relación a los productos el signo solicitado protege software al igual que las marcas registradas; en caso de que los signos sean idénticos o similares, es necesario que se trate de productos o servicios diferentes, pero en este caso existe un evidente riesgo de asociación empresarial y posibilidad de confusión en el consumidor al estar los productos estrechamente relacionados entre sí con respecto las marcas registradas, aunado a que están destinados al mismo público consumidor.

Con respecto a las letras "CR" contenidas en el signo que se solicita inscribir, debe acotarse que estas son las que deberían otorgar distintividad al signo, pero en este caso no es posible conforme al artículo 7 incisos j y m de la *Ley de marcas y otros signos distintivos* que al efecto se transcriben:

> **Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
>
> […]
>
> j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.
>
> […]
>
> m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.
>
> (Se agrega lo subrayado).

El registro de la marca solicitada puede causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos que se busca proteger; las letras “CR” evocan la idea de que la marca está relacionada con el país Costa Rica, por ser la denominación comúnmente usada para referirse a este país.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos, porque existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifican los signos inscritos; asimismo hay riesgo de asociación empresarial.

En cuanto los agravios, el apelante señala la existencia de cuatro marcas ya registradas y solicita trato igualitario en el análisis de inscripción llevado a cabo con las marcas MASTERCARD PAYPASS, PASSBOOK y BAC PASS, las cuales pertenecen a "grandes" empresas, y señala que “todos estamos amparados bajo las mismas leyes y derechos”. Al respecto, no lleva razón el apelante por cuanto no se observa desigualdad sino falta de distintividad del signo propuesto y posibilidad de confusión por asociación con las marcas registradas. El hecho de que signos similares estén inscritos en la misma clase no es vinculante a efectos de proceder a su registro en virtud del principio de independencia marcaria, es decir, cada marca debe ser analizada con independencia de las ya registradas; las marcas registradas mencionadas en esta resolución, se encuentran acompañadas de otros elementos que le otorgan la carga diferencial y la distintividad requerida, si bien todas contienen el término “PASS”, este se acompaña de un elemento adicional que es el que le otorga distintividad que en algunos casos corresponde al origen empresarial.

Bajo este mismo orden de ideas es necesario acotar que el hecho de que una marca pertenezca a una compañía en particular o tenga cierto origen empresarial, no influye en el hecho de otorgarle su registro, puesto que el examen de fondo se debe hacer en apego a los artículos 7

y 8 de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*; por tales razones no son de recibo los agravios externados por el recurrente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Mauricio Zúñiga Murillo, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa SOLEFECT S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:14:23 horas del 20 de octubre de 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor señor Mauricio Zúñiga Murillo, representante de la empresa SOLEFECT S., en contra de la resolución dictada por el de la Propiedad Intelectual a las 09:14:23 horas del 20 de octubre de 2020, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

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: 00.41.26