



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0562-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de marca fábrica, comercio y servicios**

**(9, 16, 35, 36, 38, 41, 42)**

**LE CHEQUE DEJEUNER: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-11163)**

**Marcas y otros Signos**

**VOTO No. 206-2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cinco minutos del veintiuno de abril del dos mil dieciséis.**

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, apoderado especial de LE CHEQUE DEJEUNER, organizada y existente bajo las leyes de Francia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cinco minutos cuarenta y cuatro segundos del nueve de junio del 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:52:56 horas del 19 de diciembre del 2014, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en la



representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios



, en las siguientes clases:

**Clase 9** de la clasificación internacional para distinguir y proteger: Tarjetas magnéticas, especialmente tarjetas de pago magnéticas, tarjetas de identificación magnéticas, tarjetas de circuitos integrados (tarjetas inteligentes); soporte de registros magnéticos; equipo de procesamiento de datos y computadoras, programas informáticos y paquetes de programas informáticos, especialmente aquellos enlazados con documentos de pago, tarjetas de pago y servicios provistos a empleados, personas particulares, asociaciones, comités de empresa u organismos similares, compañías y autoridades locales y regionales, así como programas informáticos y paquetes de programas informáticos relacionados con las operaciones comerciales y financieras; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes; mecanismos para los aparatos de previo pago; equipo de procesamiento de datos y computadoras, programas informáticos, programas informáticos grabados (relacionado a programas para computadoras).

**Clase 16** de la clasificación internacional para distinguir y proteger: Artículos impresos, folletos, cheques impresos, tarjetas impresas, periódicos y revistas; papel y cartulina (sin procesar o en proceso, o para efectos de papelería o imprenta); documentos impresos, libros y manuales; papelería; requisitos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o didáctico (excepto aparatos).

**Clase 35** de la clasificación internacional para distinguir y proteger: Servicio de suscripción a bases de datos informáticas para terceros; servicios de asesoría relacionados con la organización del negocio; gestión de negocios comerciales; gestión administrativa; gestión (contabilidad, administración), análisis, procesamiento de información empresarial; administración de



negocios; servicios de administración de negocios para la compra de productos y servicios mediante las tarjetas prepago o cheques; organización y gestión de los programas de fidelidad de clientes; publicidad y servicios de promoción de ventas; información técnica y servicios de consultoría relacionados con la organización del negocio y la gestión empresarial; información empresarial o consultas relacionadas con la distribución y utilización de tarjetas prepago o cheques; organización e implementación de acciones y actividades promocionales relacionadas con los programas de fidelidad de clientes; servicios administrativos para la organización y gestión de programas de fidelidad de clientes; gestión de cuentas de clientes con información sobre tarjetas prepago y comprobantes, regalos y otros tipos de pago; compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas; alquiler de espacios publicitarios.

**Clase 36** de la clasificación internacional para distinguir y proteger: Emisión de tarjetas de fidelidad (servicios financieros), emisión y redención de documentos, cheques y tarjetas utilizadas como medios de pago por servicios proporcionados a empleados, personas particulares, asociaciones, comités centrales de empresa u organismos similares, compañías y comunidades locales y regionales, todos los servicios de financiamiento, inversión de fondos, transferencia electrónica de fondos, servicios de tarjetas de débito y crédito, asuntos económicos y operaciones financieras, información financiera e información relacionada con los servicios antes mencionados; todos estos servicios pueden ofrecerse en línea; seguros, especialmente las cajas de ahorros; servicios de aseguramiento y suscripción de seguros; asuntos monetarios y asuntos bancarios, servicio de cambio de divisas, gestión financiera de carteras, cobranzas; emisión de cheques de viajero y cartas de crédito, servicios bancarios en línea; información de seguros.

**Clase 38** de la clasificación internacional para distinguir y proteger: Telecomunicaciones, especialmente información sobre telecomunicaciones, comunicaciones a través de redes de fibra óptica, comunicación a través de redes de telecomunicación, mediante redes de comunicación



de información y mediante redes de comunicación informática tales como internet o intranet, comunicación (transmisión) mediante terminales informáticas, comunicaciones telefónicas, mensajería electrónica, transmisión de información, mensajes e imágenes vía satélite, vía redes de telecomunicación (incluido los teléfonos móviles), vía redes de comunicación de datos y redes de comunicación informática tales como internet o intranet, que proporcionan acceso a sitios electrónicos, conexión de telecomunicación a redes de comunicación informática tales como internet e intranet, servicios de envío y recepción de telecomunicaciones, que proporcionan acceso a redes de comunicación informática tales como internet o intranet; agencias de noticias; servicio cablegráfico (agencias de noticias); comunicaciones de radio, telégrafo o teléfono; radiodifusión de programas de televisión y programas de radio; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; comunicaciones mediante redes de fibra óptica; provisión de acceso a una red informática global; provisión de conexiones de telecomunicación a redes informáticas globales; servicios de boletín electrónico (servicios de telecomunicación); información de telecomunicación· asesoría y valores técnicos en el campo de las telecomunicaciones; centros proveedores de acceso a redes informáticas o de transmisión de datos.

**Clase 41** de la clasificación internacional para distinguir y proteger: Información sobre juegos, entretenimiento, educación; organización de juegos, loterías, competencias, así como la distribución de premios; reserva de entradas a espectáculos; coordinación y realización de coloquios, seminarios, conferencias, congresos, convenciones; organización y realización de competencias (educativas o de entretenimiento); organización y realización de pruebas didácticas; organización de exhibiciones para efectos culturales, artísticos y educativos; organización de competencias deportivas; organización de ferias; servicios de museo (presentaciones, exhibiciones); entretenimiento de televisión; entretenimiento de radio; coordinación y realización de entretenimiento y juegos; servicios de juegos ofrecidos en línea (desde una red informática); servicios de educación y capacitación; cursos por correspondencia; capacitación práctica (demostración); organización y realización de talleres de formación;



publicación y préstamo de libros; elaboración y publicación de textos que no sean para publicidad; publicación de libros y revistas electrónicos en línea.

**Clase 42** de la clasificación internacional para distinguir y proteger: Alojamiento de sitios de internet, mensajería segura, principalmente mensajería en relación a mensajes codificados; servicios de creación (diseño y desarrollo) de imágenes virtuales e interactivas; creación (diseño y desarrollo) de obras y en especial obras virtuales e interactivas, a saber creación de obras digitales y de obras en las que el público puede actuar; investigación científica e industrial (investigación técnica) relacionada con nuevas tecnologías de información, redes informáticas y de comunicación, imágenes virtuales e interactivas y comunicación; asesoría y valoraciones técnicos en el campo de las redes informáticas o de transmisión de datos; asistencia técnica (asesoría) para mejorar las condiciones de implementación de los aparatos de grabación, transmisión, reproducción y procesamiento de datos, sonidos e Imágenes, terminales de telecomunicación, servidores de bases de datos, seguimiento y eficiencia de los dispositivos e instrumentos anteriores; programación de ordenadores; desarrollo de programas informáticos (diseño); alquiler de computadoras y programas informáticos; instalación, mantenimiento y actualización de programas informáticos; duplicación de programas informáticos; servicios de ingeniería informática; programación de ordenadores; consultoría sobre programas informáticos; consultoría en el diseño y desarrollo de equipo informático; alquiler de aparatos para la grabación de datos; alquiler de aparatos para la transmisión, reproducción y procesamiento de datos; creación (diseño) y mantenimiento (actualización) de sitios informáticos para terceros; diseño y desarrollo de ordenadores y programas informáticos; conversión de programas informáticos y datos [no es conversión física]; conversión de datos de documentos de lo físico a los medios de comunicación por Internet; recuperación de datos informáticos.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cinco minutos cuarenta y cuatro segundos del nueve de junio del 2015, indicó en lo



conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada únicamente para las clases 9, 16, 41 y 42 y continuar con el trámite respectivo para las clases 35, 36 y 38”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:37:55 horas del 17 de junio del 2015, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

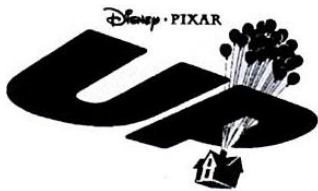
**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



cuyo titular es Disney Enterprises, Inc. domiciliada en 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, Estados Unidos de América, en clase 41 Internacional, Registro 180679, vigente al 13 de octubre del 2018, para proteger



Educación: capacitación, entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Producción, presentación, distribución y alquiler de películas; producción, presentación, distribución y alquiler de programas de radio y televisión; producción, presentación, distribución y alquiler de grabaciones de audio y video; información de entretenimiento; producción de programas de entretenimiento y programas interactivos para distribución por medio de televisión, cable, satélite, medio de audio y video, cartuchos, discos de láser, discos de computadora y medios electrónicos; producción y suministro de entretenimiento, noticias, e información por medio de redes de comunicación y computación; servicios de parques de engreimiento y parques temáticos; servicios educativos y de entretenimiento brindados por o relacionados con parques temáticos; espectáculos en vivo; presentación de funciones en vivo; producciones teatrales; servicios de entretenimiento. (v.f.41)

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **UP** cuyo titular es ALIPHCOM, domiciliado en 99 RHODE ISLAND STREET, 3rd FLOOR, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, Estados Unidos de América, en clase 42 Internacional, Registro 216985, vigente al 23 de marzo del 2022, para proteger Servicios de asesoramiento en línea para dispositivos electrónicos personales; servicios de soporte técnico para dispositivos electrónicos personales. (v.f.43).
  
3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **UP** cuyo titular es ALIPHCOM, domiciliada en 99 Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94103, Estados Unidos de América, en clase 9 Internacional, Registro 217006, vigente al 23 de marzo del 2022, para proteger Dispositivos electrónicos personales y programas de computadora (software) usados en relación con los mismos. (v.f.44)



4. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



cuyo titular es GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA. domiciliada en Avenida Getúlio Vargas, 3812 Agua verde, Curitiba-Pr 80240-041, Brasil, en clase 41 Internacional, Registro 222983, vigente al 6 de diciembre del 2022, para proteger Cursos de idiomas en todas sus formas. (v.f.45 y 89)

5. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



y comercio cuyo titular es GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA. domiciliada en Avenida Getúlio Vargas, 3812 Agua verde, Curitiba-Pr 80240-041, Brasil, en clase 16 Internacional, Registro 222982, vigente al 6 de diciembre del 2022, para proteger Material editorial, tales como libros, revistas, folletos, boletines, catálogos, publicaciones, fotografías, material didáctico, todo para la enseñanza de idioma, material de enseñanza (excepto aparatos). (v.f.46 y 90)

6. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **LEVEL UP** cuyo titular es LEVEL UP INTERACTIVE S.A.S., domiciliado en Calle 26 No. 69-63 Oficina 601, Bogotá D.C., Colombia, en clase 41 Internacional, Registro 232830, vigente al 10 de enero del 2024, para proteger Servicios de esparcimiento y entretenimiento. Información de entretenimiento. Servicios de juegos online para computadoras, servicios de juegos provistos en línea, teléfonos móviles, y otra clase de dispositivos móviles, juegos de multimedia, clubes de entretenimiento, diversión, salas de videojuegos online. (v.f.47 y 91)






7. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **LEVEL UP** cuyo titular es LEVEL UP INTERACTIVE S.A.S., domiciliado en Calle 26 No. 69-63 Oficina 601, Bogotá D.C., Colombia, en clase 42 Internacional, Registro 232848, vigente al 10 de enero del 2024, para proteger Servicios de programación, diseño, desarrollo, actualización, creación y mantenimiento de software de computadora; servicios de software aplicados a la descarga de juegos en línea y sus artículos; análisis de sistemas de cómputo; consultoría de programas de computadora, hosting de páginas Web, sitios Web y portales. (v.f.49 y 92)
  
8. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **LEVEL UP** cuyo titular es LEVEL UP INTERACTIVE S.A.S., domiciliado en Calle 26 No. 69-63 Oficina 601, Bogotá D.C., Colombia, en clase 9 Internacional, Registro 232849, vigente al 10 de enero del 2024, para proteger Software para juegos y entretenimiento; software descargable de juegos en línea, software para descarga de artículos de juegos en línea, aplicado a computadoras, dispositivos electrónicos portables, dispositivos inalámbricos; programas de juegos de computadora; programas operativos de computadoras; programas de computadora grabados. (v.f.51 y 93)

**SEGUNDO. 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.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial



rechaza la inscripción de la marca  para las clases 9, 16, 41 y 42 y continuar con el trámite respectivo para las clases 35, 36 y 38, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto en su cotejo con las marcas registradas la solicitada contiene parte o totalidad de estas. Además busca proteger productos o servicios idénticos y relacionados



a los que protegen las marcas registradas y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y al ser inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, transgrediendo así el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada de la empresa solicitante de LE CHEQUE DEJEUNER, indica que bajo el principio de especialidad es permitida la coexistencia de marcas a nivel registral, indicando que el signo solicitado y los registrados se encuentran limitados a productos y servicios diferentes; que los antecedentes al nombre Disney Enterprises, Inc. identifican en su extremo superior a la empresa titular como a PIXAR estudio de animación de Disney, por lo que el consumidor lo relacionará automáticamente con la película animada taquillera del 2009 llamada UP; que los antecedentes a nombre de Aliphcom se encuentra limitada a tarjetas, procesamiento de datos y servicios de bases de datos de dispositivos electrónicos personales; que los antecedentes a nombre de GWI International Programas de Ensino E Franquias Ltda. están limitadas a libros revistas y servicios educativos ya que la empresa se dedica a la enseñanza del inglés; que los antecedentes a nombre de Level Up Interactive S.A.S. se encuentran limitados a juegos interactivos en línea.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos o servicios 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. 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 o servicios que adquiere.

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se puede producir en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a ello, como además por el innegable derecho del consumidor a no ser engañado.

Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que la similitud de la marca solicitada con respecto a marcas inscritas se produce en lo siguiente:





<b>Signo</b>	
	<b>Solicitado</b>
<b>Marca</b>	-----
<b>Registro</b>	<b>fábrica, comercio y servicios</b>
<b>Protección y Distinción</b>	<p><b>Clase 9</b> de la clasificación internacional para distinguir y proteger: Tarjetas magnéticas, especialmente tarjetas de pago magnéticas, tarjetas de identificación magnéticas, tarjetas de circuitos integrados (tarjetas inteligentes); soporte de registros magnéticos; <b>equipo de procesamiento de datos y computadoras, programas informáticos y paquetes de programas informáticos</b>, especialmente aquellos enlazados con documentos de pago, tarjetas de pago y servicios provistos a empleados, personas particulares, asociaciones, comités de empresa u organismos similares, compañías y autoridades locales y regionales, <b>así como programas informáticos y paquetes de programas informáticos relacionados con las operaciones comerciales y financieras; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes;</b> mecanismos para los aparatos de previo pago; <b>equipo de procesamiento de datos y computadoras, programas informáticos, programas informáticos grabados</b> (relacionado a programas para computadoras).</p> <p><b>Clase 16</b> de la clasificación internacional para distinguir y proteger: <b>Artículos impresos, folletos</b>, cheques impresos, tarjetas impresas, <b>periódicos y revistas; papel y cartulina</b> (sin procesar o en proceso, o para efectos de papelería o imprenta); <b>documentos impresos, libros</b> y manuales; papelería; requisitos de oficina (excepto muebles); <b>material de instrucción o didáctico</b> (excepto aparatos).</p> <p><b>Clase 41</b> de la clasificación internacional para distinguir y proteger: Información sobre juegos, <b>entretenimiento, educación; organización de juegos</b>, loterías, competencias, así como la distribución de premios; reserva de entradas a espectáculos; coordinación y realización de coloquios, seminarios, conferencias, congresos, convenciones; organización y realización de competencias (educativas o de entretenimiento); organización y realización de pruebas didácticas; organización de exhibiciones para efectos culturales, artísticos y educativos; organización de competencias <b>deportivas; organización de ferias; servicios de museo</b> (presentaciones, exhibiciones); entretenimiento de televisión; entretenimiento de radio; coordinación y realización de entretenimiento y juegos; servicios de juegos ofrecidos en línea (desde una red informática); servicios de <b>educación y capacitación</b>; cursos por</p>




	<p>correspondencia; capacitación práctica (demostración); organización y realización de talleres de formación; publicación y préstamo de libros; elaboración y publicación de textos que no sean para publicidad; publicación de libros y revistas electrónicos en línea.</p> <p><b>Clase 42</b> de la clasificación internacional para distinguir y proteger: Alojamiento de sitios de internet, mensajería segura, principalmente mensajería en relación a mensajes codificados; servicios de creación (<b>diseño y desarrollo</b>) de imágenes virtuales e interactivas; creación (diseño y desarrollo) de obras y en especial obras virtuales e interactivas, a saber creación de obras digitales y de obras en las que el público puede actuar; investigación científica e industrial (investigación técnica) relacionada con nuevas tecnologías de información, redes informáticas y de comunicación, imágenes virtuales e interactivas y comunicación; <b>asesoría y valoraciones técnicas</b> en el campo de las redes informáticas o de transmisión de datos; <b>asistencia técnica</b> (asesoría) para mejorar las condiciones de implementación de los aparatos de grabación, transmisión, reproducción y procesamiento de datos, sonidos e Imágenes, terminales de telecomunicación, servidores de bases de datos, seguimiento y eficiencia de los dispositivos e instrumentos anteriores; <b>programación de ordenadores; desarrollo de programas informáticos (diseño)</b>; alquiler de computadoras y programas informáticos; <b>instalación, mantenimiento y actualización de programas informáticos</b>; duplicación de programas informáticos; servicios de ingeniería informática; <b>programación de ordenadores; consultoría sobre programas informáticos; consultoría en el diseño y desarrollo de equipo informático</b>; alquiler de aparatos para la grabación de datos; alquiler de aparatos para la transmisión, reproducción y procesamiento de datos; creación (diseño) y mantenimiento (actualización) de sitios informáticos para terceros; diseño y desarrollo de ordenadores y programas informáticos; conversión de programas informáticos y datos [no es conversión física]; conversión de datos de documentos de lo físico a los medios de comunicación por Internet; recuperación de datos informáticos.</p>
<i>Clase</i>	<b>9, 16, 41 y 42</b>
<i>Titular</i>	<b>LE CHEQUE DEJEUNER</b>



<b>Signo</b>		<i>UP</i>	<i>UP</i>	
	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>
<b>Marca</b>	<i>180679</i>	<i>216985</i>	<i>217006</i>	<i>222983</i>
<b>Registro</b>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Servicios</i>
<b>Protección y Distinción</b>	Educación: capacitación, entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Producción, presentación, distribución y alquiler de películas; producción, presentación, distribución y alquiler de programas de radio y televisión; producción, presentación, distribución y alquiler de grabaciones de audio y video; información de entretenimiento; producción de programas de entretenimiento y programas interactivos para distribución por medio de televisión, cable, satélite, medio de audio y video, cartuchos, discos de láser, discos de computadora y medios	Servicios de asesoramiento en línea para dispositivos electrónicos personales; servicios de soporte técnico para dispositivos electrónicos personales.	Dispositivos electrónicos personales y programas de computadora (software) usados en relación con los mismos	Cursos de idiomas en todas sus formas.



	electrónicos; producción y suministro de entretenimiento, noticias, e información por medio de redes de comunicación y computación; servicios de parques de engreimiento y parques temáticos; servicios educativos y de entretenimiento brindados por o relacionados con parques temáticos; espectáculos en vivo; presentación de funciones en vivo; producciones teatrales; servicios de entretenimiento.			
<b>Clase</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>41</b>
<b>Titular</b>	<b>Disney Enterprises, Inc.</b>	<b>ALIPHCOM</b>	<b>ALIPHCO M</b>	<b>GWI INTERNATIONA L PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.</b>


<b>Signo</b>		<b>LEVEL UP</b>	<b>LEVEL UP</b>	<b>LEVEL UP</b>
	<b>Inscrita</b>	<b>Inscrita</b>	<b>Inscrita</b>	<b>Inscrita</b>
<b>Marca</b>	<b>222982</b>	<b>232830</b>	<b>232848</b>	<b>232849</b>
<b>Registro</b>	<b>fábrica y comercio</b>	<b>Servicios</b>	<b>Servicios</b>	<b>fabrica y comercio</b>



<b>Protección y Distinción</b>	Material editorial, tales como libros, revistas, folletos, boletines, catálogos, publicaciones, fotografías, material didáctico, todo para la enseñanza de idioma, material de enseñanza (excepto aparatos).	Servicios de esparcimiento y entretenimiento. Información de entretenimiento. Servicios de juegos online para computadoras, servicios de juegos provistos en línea, teléfonos móviles, y otra clase de dispositivos móviles, juegos de multimedia, clubes de entretenimiento, diversión, salas de videojuegos online.	Servicios de programación, diseño, desarrollo, actualización, creación y mantenimiento de software de computadora; servicios de software aplicados a la descarga de juegos en línea y sus artículos; análisis de sistemas de cómputo; consultoría de programas de computadora, hosting de páginas Web, sitios Web y portales.	Software para juegos y entretenimiento; software descargable de juegos en línea, software para descarga de artículos de juegos en línea, aplicado a computadoras, dispositivos electrónicos portables, dispositivos inalámbricos; programas de juegos de computadora; programas operativos de computadoras; programas de computadora grabados
<b>Clase</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>9</b>
<b>Titular</b>	<b>GWI INTERNATIONAL PROGRAMAS DE ENSINO E FRANQUIAS LTDA.</b>	<b>LEVEL UP INTERACTIVE S.A.S.,</b>	<b>LEVEL UP INTERACTIVE S.A.S.,</b>	<b>LEVEL UP INTERACTIVE S.A.S.,</b>

Desde el punto de vista del cotejo gráfico para con todas las marcas registradas y la solicitada,




inicialmente entre la marca de servicios  con la marca solicitada **UP**, coinciden en cantidad y disposición de las letras U P formando la palabra UP; de igual forma, la registrada adiciona el origen empresarial y marca registrada Disney Pixar.







Con respecto a las marcas inscritas UP (registro 216985 y 217006) estas son idénticas en su grafía, salvo el logo de la solicitada que es un cuadro naranja con las letras UP color blanco.

La marca inscrita  contiene la palabra solicitada UP y la palabra WISE no es suficiente para que el consumidor individualice e identifique la marca UP solicitada propiedad de otro titular empresarial diferente al inscrito; misma suerte corre la marca registrada LEVEL UP, donde coincide con la palabra UP, mientras que el término LEVEL no genera mayor diferenciación para evitar algún tipo de confusión.



Tanto con la marca  así como , el elemento figurativo o diseño especial es secundario, el mismo no lo hace distintivo ni inconfundible; el diseño agregado a la palabra pretendida no le aporta mayor distintividad. En todo caso, debe recordarse que generalmente cuando se trata de signos mixtos su elemento preponderante es su parte literal, en este caso la palabra UP como elemento dominante, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado. Por ello el examen en la mayoría de los casos se basa en el elemento denominativo y no en los diseños respectivos salvo que éstas fueran de tal naturaleza, que el consumidor las conciba como el elemento fuerte de la marca, capaz de inducir al consumidor a adquirir esa marca por el elemento figurativo que la compone. A eso la doctrina ya se ha referido:

*“... la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...”* (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).



Desde el punto de vista fonético todas las marcas registradas en relación con la solicitada, presentan identidad en su término preponderante UP, el hecho de que las marcas inscritas Disney Pixar UP, WISE UP y LEVEL UP posean palabras adicionales, por su fonética y forma en que son solicitadas por el consumidor a nivel auditivo e impacto sonoro es el mismo y causarían por ende el riesgo de confusión y asociación empresarial.

Desde el punto de vista ideológico, la palabra **UP** significa al idioma español “arriba” (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/up>), ahora bien, en lo que respecta a la marca de Disney Pixar UP, trata del mismo significado “arriba” solo que además expone su origen empresarial; mientras que el significado de las marcas WISE UP y LEVEL UP que al castellano significan CAER EN LA CUENTA y ELEVAR AL MISMO NIVEL (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/LEVEL%20UP>) respectivamente, aunque pueden dar ideas diferentes, lo cierto es que en ambos signos inscritos se expone el término UP, que es el mismo término que se pretende inscribir. De esta forma se demuestra en el anterior cotejo marcario que los signos analizados resultan similares y podrían causar un riesgo de confusión y asociación al consumidor.

Sin embargo, no es suficiente que los signos, solicitado e inscritos sean idénticos o similares para rechazar la marca. Si no también que los productos o servicios que protegen se relacionen, sean idénticos o similares. Bajo este conocimiento y respecto al cotejo de productos y servicios, como puede verse a folios 12 y 13 de la presente resolución, la negrita identifica aquellos productos y servicios relacionados e idénticos que están contenidos de forma parcial o total, en las marcas registradas, sea:




En clase 9, para con las marcas inscritas **UP** y LEVEL UP: “...**equipo de procesamiento de datos y computadoras, programas informáticos y paquetes de programas informáticos, ... así como programas informáticos y paquetes de programas**”



**informáticos relacionados con las operaciones comerciales y financieras; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes;... equipo de procesamiento de datos y computadoras, programas informáticos,...**

En clase 16, para con la marca inscrita WISE UP: “...**Artículos impresos, folletos, ... periódicos y revistas; papel y cartulina...; documentos impresos, libros...; material de instrucción o didáctico** (excepto aparatos).




En clase 41, para con las marcas inscritas  , WISE UP y LEVEL UP: “...**entretenimiento, educación; organización de juegos, ... deportivas; organización de ferias; servicios de museo...**; servicios de **educación y capacitación;...**”

En clase 42, para con las marcas inscritas UP y LEVEL UP: “... **(diseño y desarrollo)...**; **asesoría y valoraciones técnicas...; asistencia técnica...; programación de ordenadores; desarrollo de programas informáticos (diseño); ... instalación, mantenimiento y actualización de programas informáticos; ...; programación de ordenadores; consultoría sobre programas informáticos; consultoría en el diseño y desarrollo de equipo informático; ...**”

Es entonces que se determina que el término UP solicitado está incluido en las marcas inscritas



 , WISE UP y LEVEL UP, y que por su orden en las clases 9, 16, 41, 42 no son suficientes para que el consumidor individualice e identifique la marca UP solicitada propiedad de otro titular empresarial diferente al inscrito. De igual forma, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica, fonética e ideológica, podría provocar un riesgo de confusión y asociación en el consumidor medio, pues de igual forma, los productos de uno y otro signo resultan idénticos en la mayoría de los casos y similares en otros, los cuales tienen en común los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados, aspecto, que minimiza la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo propuesto.




Al estarse ante signos idénticos o similares en su denominación y productos y servicios idénticos o relacionados, no es posible la aplicación del principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho Marcario ya que: “... ***La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distinguen no sean susceptibles de confusión...***” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

De lo expuesto, cuando una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los titulares de las marcas inscritas, gozan “***del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión***”, de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b), así como el numeral 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Respecto a las clases 35, 36 y 38, este Tribunal coincide con el Registro en el hecho de continuar con el procedimiento, ya que a pesar de que los signos son similares los servicios que se pretenden proteger son diferentes a los de las inscritas y para estos casos se aplica el principio de especialidad. Por lo expuesto, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al



rechazar la inscripción de la marca solicitada , para las clases 9, 16, 41 y 42, ya que el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos, de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. En el mismo sentido y por ser procedente conforme al principio de especialidad, permitir la continuación del Registro de marca para las clases 35, 36 y 38.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de LE CHEQUE DEJEUNER contra la resolución de las trece horas cinco minutos cuarenta y cuatro segundos del nueve de junio del 2015, y se confirma la resolución recurrida en todos sus extremos.

***QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.*** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, apoderado especial de LE CHEQUE DEJEUNER, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cinco minutos cuarenta y cuatro segundos del nueve de junio del 2015, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios



, en clases 9, 16, 41 y 42 y continuar con el trámite respectivo para las clases 35,



36 y 38, presentadas por el recurrente. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***