
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0541-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS: “KIP”

KEPLER GROUP, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-2309

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0076-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **KEPLER GROUP, LLC.**, entidad constituida y existente conforme las leyes de Delaware, con domicilio en 6 East 32nd, Street, 9th Floor, New York, New York, United States 10016, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:06:50 horas del 14 de octubre de 2022.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por documento presentado electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual, el 14 de marzo de 2022, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas, presentó

la solicitud de inscripción del signo **KIP** como marca de servicios para proteger y distinguir, servicios informáticos, a saber, alojamiento en línea de un conjunto interactivo de aplicaciones de software informático del tipo de herramientas de mercadeo para estandarizar y automatizar el despliegue de campañas publicitarias en todos los canales de mercadeo, acceder a informes completos y análisis avanzados utilizando una base de datos de prospectos, clientes, campañas y transacciones integrados, y mejorar el rendimiento medible de las campañas de mercadeo, en clase 42 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 15:06:50 horas del 14 de octubre de 2022, y al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, denegó la solicitud de inscripción de la marca **KIP**, en clase 42 de la nomenclatura internacional, por ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con el signo registrado **QUIP**, por cuanto son gráfica y fonéticamente similares, y buscan proteger servicios relacionados en cuanto al uso y destino, a saber software, los cuales se podrían comercializar en los mismos medios, lo que potencia el riesgo de confusión en el consumidor quien no podría identificar el origen empresarial de cada uno de los servicios.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Marianella Arias Chacón, en la condición indicada, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La similitud alegada entre los signos KIP y QUIP no es motivo suficiente para denegar la inscripción de la marca de su representada.
2. El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la aplicación del principio de especialidad a partir de apreciaciones que no comparte la apelante. Existen

suficientes elementos que permiten una apreciación diferente y, por tanto, la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

i. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios **QUIP**, titular **SALESFORCE, INC**, desde el 9 de mayo de 2014 y vigente hasta el 9 de mayo de 2024, registro 235203, para proteger y distinguir en clase 42 internacional, proveer del servicio de uso temporal de software no descargable en línea que permite a los usuarios participar en los debates en curso y al mismo tiempo ver y modificar documentos e información a los efectos de permitir a los usuarios colaborar en la planificación de actividades, tareas personales y proyectos empresariales, proveer del servicios de uso temporal de software no descargable en línea que permite a los usuarios ver, discutir, modificar, comentar y actualizar los documentos, texto, imágenes y vídeo en tiempo real desde lugares remotos, proveer del servicio uso temporal de software no descargable en línea para utilizar con dispositivos móviles que permite a los usuarios participar en los debates en curso y al mismo tiempo ver y modificar documentos e información a los efectos de permitir a los usuarios colaborar en la planificación de actividades, tareas personales y proyectos empresariales, proveer del servicio de uso temporal de software no descargable en línea para su uso con dispositivos móviles que permite a los usuarios ver, discutir, modificar, comentar y actualizar los documentos, texto, imágenes y video en tiempo real desde lugares remotos. (folios 15 a 16 del expediente principal y folios 21 a 22 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual

de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Los signos bajo cotejo marcario son los siguientes:

MARCA SOLICITADA

KIP

SOLICITANTE: KEPLER GROUP, LLC.

En **clase 42**, protege y distingue servicios informáticos, a saber, alojamiento en línea de un conjunto interactivo de aplicaciones de software informático del tipo de herramientas de mercadeo para estandarizar y automatizar el despliegue de campañas publicitarias en todos los canales de mercadeo, acceder a informes completos y análisis avanzados utilizando una base de datos de prospectos, clientes, campañas y transacciones integrados, y mejorar el rendimiento medible de las campañas de mercadeo

MARCA INSCRITA

QUIP

TITULAR: SALESFORCE. INC

En **clase 42**, protege y distingue, proveer del servicio de uso temporal de software no descargable en línea que permite a los usuarios participar en los debates en curso y al mismo tiempo ver y modificar documentos e información a los efectos de permitir a los usuarios colaborar en la planificación de actividades, tareas personales y proyectos empresariales, proveer del servicios de uso temporal de software no descargable en línea que permite a los usuarios ver, discutir, modificar, comentar y actualizar los documentos, texto, imágenes y vídeo en tiempo real desde lugares remotos, proveer del servicio uso temporal de software no descargable en línea para utilizar con dispositivos móviles que permite a los usuarios participar en los debates en curso y al mismo tiempo ver y modificar documentos e información a los efectos de permitir a los usuarios colaborar en la planificación de actividades, tareas personales y proyectos empresariales, proveer del servicio de uso temporal de software no descargable en línea para su uso con dispositivos móviles que permite a los usuarios ver, discutir, modificar, comentar y actualizar los documentos, texto, imágenes y video en tiempo real desde lugares remotos

En el presente caso la marca solicitada **KIP** es denominativa formada por una sola palabra. La marca inscrita igualmente es denominativa se compone de un solo vocablo. De la comparación de las designaciones en conflicto **KIP** (solicitada) versus **QUIP** (registrada), el consumidor al estar frente a ellas puede percibir una sensación de semejanza, esto dado que la marca solicitada de tres letras que la componen, coincide en dos de ellas en el mismo orden. La marca **QUIP** como puede observarse de la certificación visible a folios 15 a 16 del expediente principal y folios 21 a 22 del legajo digital de apelación, se inscribió desde el 9 de marzo de 2014, y se pretende la inscripción de la marca **KIP**, la cual tiene una acentuada similitud con el signo registrado.

Del cotejo de los signos en pugna se advierte que de las cuatro letras que conforman la marca que opuso de oficio el Registro de la Propiedad Intelectual, **QUIP**, su vocal

“I” y la consonante “P” se encuentran incluidas en el signo que se pretende inscribir en idéntica posición, sea, al final de la denominación, en la marca que se solicita se encuentra como elemento distintivo únicamente la consonante “K” ubicada al comienzo del conjunto marcario, y en el signo oponente el fonema “Q” y la vocal “u”, no obstante, los signos a golpe de ojo resultan visualmente confundibles al consumidor.

Al presentarse una semejanza visual entre el signo solicitado y el inscrito, también hay una similitud de índole auditiva, toda vez que el consumidor al pronunciarlas presenta una similar sonoridad al oído, ello es así, porque al vocalizar la designación **KIP** suena muy similar que **QUIP**, esto porque la vocal “U” de la inscrita es muda, y resalta el sonido de la terminación “IP”, que está contenida en el signo solicitado, lo que puede llevar a caer al consumidor en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Del cotejo anterior, se concluye que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, pesan más las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos cotejados que las diferencias. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar la protección del signo solicitado.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone.

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

[...]

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

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto el signo solicitado **KIP**, pretende la protección de servicios informáticos, a saber, alojamiento en línea de un conjunto interactivo de aplicaciones de software informático del tipo de herramientas de mercadeo para estandarizar y automatizar el despliegue de campañas publicitarias en todos los canales de mercadeo, acceder a informes completos y análisis avanzados utilizando una base de datos de prospectos, clientes, campañas y transacciones integrados, y mejorar el rendimiento medible de las campañas de mercadeo, en **clase 42** de la nomenclatura internacional.

El signo inscrito **QUIP**, registro 235203, protege al efecto: proveer del servicio de uso temporal de software no descargable en línea que permite a los usuarios participar en los debates en curso y al mismo tiempo ver y modificar documentos e información a los efectos de permitir a los usuarios colaborar en la planificación de actividades, tareas personales y proyectos empresariales, proveer del servicios de uso temporal de software no descargable en línea que permite a los usuarios ver,

discutir, modificar, comentar y actualizar los documentos, texto, imágenes y vídeo en tiempo real desde lugares remotos, proveer del servicio uso temporal de software no descargable en línea para utilizar con dispositivos móviles que permite a los usuarios participar en los debates en curso y al mismo tiempo ver y modificar documentos e información a los efectos de permitir a los usuarios colaborar en la planificación de actividades, tareas personales y proyectos empresariales, proveer del servicio de uso temporal de software no descargable en línea para su uso con dispositivos móviles que permite a los usuarios ver, discutir, modificar, comentar y actualizar los documentos, texto, imágenes y video en tiempo real desde lugares remotos, en **clase 42** de la nomenclatura internacional.

Si se analizan ambos listados se observa con claridad que ambos contienen servicios de una misma naturaleza como es la de **proporcionar servicios de software**, por ende, se trata de servicios que comparten los mismos canales de distribución, eso crea una conexión competitiva, por lo que el consumidor podría suponer o asociar que los servicios a comercializar provienen de un mismo origen empresarial, lo que prevé la posibilidad de un riesgo de confusión y por supuesto la inaplicabilidad del principio de especialidad, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Por los argumentos expuestos y llevado a cabo el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita frente al signo inscrito, si existe riesgo de confusión por similitud gráfica y fonética; máxime que son para servicios de software, por lo que este Tribunal considera que la marca propuesta no cuenta con la carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva; existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial entre estas y de permitirse la inscripción del signo pretendido, se quebrantaría lo estipulado en los artículos mencionados líneas arriba, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad debido a su similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, aunado a que protegen servicios de una misma naturaleza, a saber, servicios de software, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe riesgo de confusión en el consumidor, y conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos tienen grandes similitudes en su conjunto y no tiene la marca solicitada características propias que la individualice.

Además, es importante indicar a la recurrente que no aportó argumento alguno ante el Tribunal, a pesar del otorgamiento de dos prórrogas, según consta a folios 12 y 18 del legajo digital de apelación.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido al riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden incurrir los consumidores o competidores, este Tribunal debe dar protección a la marca registrada y rechazar el signo solicitado, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **KEPLER GROUP, LLC.**, en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios **KIP**, en clase 42 de la nomenclatura internacional, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin**

lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **KEPLER GROUP, LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:06:50 horas del 14 de octubre de 2022, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios **KIP**, en clase 42 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios informáticos, a saber, alojamiento en línea de un conjunto interactivo de aplicaciones de software informático del tipo de herramientas de mercadeo para estandarizar y automatizar el despliegue de campañas publicitarias en todos los canales de mercadeo, acceder a informes completos y análisis avanzados utilizando una base de datos de prospectos, clientes, campañas y transacciones integrados, y mejorar el rendimiento medible de las campañas de mercadeo. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/04/2023 01:21 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/04/2023 10:47 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 28/04/2023 02:37 PM

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 28/04/2023 02:04 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/04/2023 11:51 AM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33