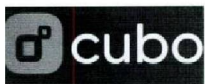

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0067-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



CUBO PAGO CR S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-8570)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0120-2023

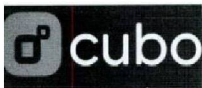
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas cincuenta y dos minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura María Ulate Alpízar, portadora de la cédula de identidad número 4-0210-0667, vecina de Escazú, San José, apoderada especial de la empresa CUBO PAGO CR S.A., cédula jurídica 3-101-846761, empresa constituida y organizada conforme las leyes de Costa Rica, con domicilio social en Heredia, Belén, San Antonio, Residencial San Vicente, apartamento 1-1, San José, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:27:36 del 14 de diciembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Laura María Ulate Alpízar, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa CUBO PAGO

CR S.A., solicitó la marca de fábrica y de comercio  en clase 9 para proteger y distinguir mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procedimientos de datos, ordenadores y software para operaciones financieras.

Mediante resolución dictada a las 14:27:36 del 14 de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar parcialmente el signo solicitado por derecho de terceros; rechaza la marca en clase 09 para los siguientes productos: "equipos de procesamiento de datos, ordenadores y software para operaciones financieras", al considerar que en el ámbito gráfico, fonético e ideológico es muy similar a la marca inscrita "CUBO ILUMNO" en clases 09 y 42, artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Para el resto de los productos en clase 09: "mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular" se acepta la marca.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa CUBO PAGO CR S.A., presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Presenta apelación únicamente para los productos denegados.
2. Principio de especialidad. La marca registrada se encuentra en el sector de la informática en servicios de diseño, alquiler de programas informáticos como servidores y bases de datos por lo contrario la marca propuesta se encuentra en el sector financiero, ya que los productos que su representada desea comercializar cajas registradoras, equipos para realizar operaciones financieras exclusivamente

es decir pagos. Por lo que no existirá riesgo de confusión por la diferencia entre los productos y servicios de los signos.

3. Inexistencia de riesgo de confusión. Las marcas a pesar de que comparten un término se pueden ver claramente que poseen elementos que las diferencian entre sí y que podrán ser fácilmente diferenciadas por el consumidor.

4. Conforme la visión en conjunto el examen de fondo de una marca debe hacerse viendo la marca como un todo indivisible sin hacer una desintegración de cada una de las unidades que la compone y además ordena el cotejo de estos, como de manera incorrecta lo realizó el Registro en su análisis. El registrador no ha realizado un examen exhaustivo de la marca propuesta limitándose a rechazar la marca de su representada por compartir un elemento denominativo sin tomar en cuenta la distintividad de las marcas y los elementos gráficos, fonéticos e ideológicos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo, propiedad de ILUMNO TECHNOLOGIES LTD:

1. Marca de fábrica y servicios: **CUBO ILUMNO**, registro 257972, para proteger y distinguir en **clase 9**: software, servidores para la nube, aplicaciones informáticas descargables, programas de aplicaciones para ordenadores, servidores de internet, servidores de redes informáticas, servidores informáticos, servidores de intranet, servidores de bases de datos informáticas, software de aplicaciones para servicios de informática en la nube, programas para el proceso de datos, software de control de procesos, bases de datos informáticas, y en **clase 42**: diseño de software, alquiler de software, actualización y desarrollo de programas informáticos; alojamiento

de información, datos, archivos y aplicaciones informáticos, servicios de seguridad de datos, preparación de programas informáticos relacionados con procesos de datos, prestación de entornos informáticos virtuales a través de la informática en nube. Inscrita el 5 de diciembre de 2016, vigente hasta el 5 de diciembre de 2026 (folios 7 y 8 del expediente principal).

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

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

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

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

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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

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

[...]

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

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

hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos y que pueden ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

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

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

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

[...]

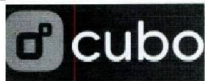
c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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

[...]

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

<u>Marca solicitada</u>	<u>Marca inscrita</u>
 Clase 9: equipos de procesamiento de datos, ordenadores y software para operaciones financieras	CUBO ILUMNO Clase 9: software, servidores para la nube, aplicaciones informáticas descargables, programas de aplicaciones para ordenadores, servidores de internet, servidores de redes informáticas, servidores informáticos, servidores de intranet, servidores de bases de datos informáticas, software de aplicaciones para servicios de informática en la nube, programas para el proceso de datos, software de control de procesos, bases de datos informáticas, y en clase 42: diseño de software, alquiler de software, actualización y desarrollo de programas informáticos; alojamiento de información, datos, archivos y

aplicaciones informáticos, servicios de seguridad de datos, preparación de programas informáticos relacionados con procesos de datos, prestación de entornos informáticos virtuales a través de la informática en nube.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la empresa apelante CUBO PAGO CR S.A., se determina que,



desde el punto de vista gráfico, el signo requerido es un signo mixto que se compone de una palabra “**cubo**” con grafía especial, en letras de color blanco, ubicadas dentro de un rectángulo de fondo negro, además de esa palabra y dentro de ese rectángulo, se observan dos cuadrados uno más pequeño que el otro, dentro de una figura cuadrada con esquinas redondeadas en tono gris. El signo inscrito es denominativo, compuesto, por las palabras “**CUBO ILUMNO**”, por lo que contrario a lo alegado por el apelante, los signos son prácticamente iguales en cuanto al elemento preponderante que es la palabra “**CUBO**”, la diferencia del signo solicitado con la inscrita en cuanto al ámbito denominativo es que la inscrita, además de la palabra “**CUBO**”, se hace acompañar de la palabra “**ILUMNO**”, que es una de las palabras que componen el nombre del titular del signo: ILUMNO TECHNOLOGIES LTD; si bien es cierto el signo solicitado es mixto y se compone además de la palabra indicada y de varias figuras que componen un diseño, esas diferencias no son lo suficientemente fuertes para que sea distintiva y no cause riesgo de confusión y asociación empresarial, tanto a nivel gráfico como fonético, son idénticas en cuanto al elemento preponderante “**CUBO**”, por tanto, existe

similitud gráfica y fonética. En el campo ideológico, al componerse de la misma palabra “**CUBO**” tienen identidad por tener un mismo significado conceptual.

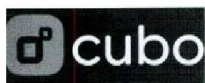
Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse; los signos podrían ser confundibles dada la similitud fonética, gráfica e ideológica.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, es en clase 9 software para operaciones financieras, procesamiento de datos y ordenadores, en el tanto que la marca inscrita: **CUBO ILUMNO** en clase 9 y 42 protege productos y servicios iguales o relacionados, entre otros, software, servidores de bases de datos informáticas, alojamiento de información, datos, archivos y aplicaciones informáticas.

En este punto avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia, al no permitir la inscripción del signo, puesto que los productos que se pretende proteger con la marca pedida, son los mismos o relacionados con la marca inscrita; contrario a lo que indica la apelante, estos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos que se comercializan; por lo que, de coexistir el signo solicitado con la inscrita en los productos indicados, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, por ello no es admisible la marca solicitada



en aplicación de los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y 24 incisos c) y e) de su Reglamento; los signos no pueden coexistir en el mercado, por lo que conforme el análisis realizado no procede la aplicación del principio de especialidad marcaria.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, pues el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad y que le permita coexistir registralmente con los signos inscritos; existe riesgo de confusión en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa CUBO PAGO CR S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:27:36 del 14 de diciembre de 2022, la que se confirma, para que se deniegue la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:



en clase 09 para los siguientes productos: equipos de procesamiento de datos, ordenadores y software para operaciones financieras, en aplicación de los artículos

8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y 24 incisos c) y e) de su Reglamento. En cuanto al resto de los productos en clase 09: mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, la solicitud puede continuar si otro aspecto no analizado aquí no lo impidiese.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Laura María Ulate Alpízar, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa CUBO PAGO CR S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:27:36 del 14 de diciembre de 2022, la que **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y de comercio en clase 09 para los siguientes productos: equipos de procesamiento de datos, ordenadores y software para operaciones financieras, en aplicación de los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y 24 incisos c) y e) de su Reglamento. En cuanto al resto de los productos en clase 09: mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, puede continuar la solicitud si otro aspecto no analizado aquí no lo impidiese. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2023 08:22 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2023 10:44 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/06/2023 02:54 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2023 08:09 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2023 10:26 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33