

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0113 TRA PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA,
COMERCIO Y SERVICIOS “UNIVISA”**

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-9218)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0209-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y dos minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, abogado, casado, con cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:28:26 horas del 13 de enero de 2023.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María del Pilar López Quirós, mayor de edad, divorciada una vez, abogada, con cédula de identidad 1-

1066-0601, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **UNIVISION COMMUNICATIONS INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **UNIVISA**, para proteger y distinguir las siguientes clases internacionales:

Clase 9: Aplicaciones de software móvil descargable para su uso en la entrega y distribución de contenidos de audio, video y entretenimiento multimedia, incluyendo texto, datos, imágenes, audio, video y archivos audiovisuales; software descargable en la naturaleza de una aplicación móvil que contiene noticias mundiales e información sobre deportes y entretenimiento.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en línea en los campos de la música, el cine, el teatro y las artes de entretenimiento relacionadas, la ropa y el calzado, la salud y la belleza, los muebles para el hogar, la electrónica para el hogar, las herramientas y las mejoras para el hogar, la decoración del hogar, los electrodomésticos, la joyería, los juegos, los juguetes y los artículos deportivos; servicios de caridad, a saber, la promoción de los intereses de las comunidades hispanas y multiculturales en los Estados Unidos de América, la promoción de la concienciación sobre los intereses de las comunidades hispanas y multiculturales en los Estados Unidos de América, promoción de la concienciación sobre los intereses para las comunidades hispanas y multiculturales de los Estados Unidos de América, de realizar cambios en materia de salud, bienestar y nutrición, promoción de la concienciación sobre los beneficios para las comunidades hispanas y multiculturales de los Estados Unidos de América de involucrarse cívicamente votando y participando en el gobierno local y federal; promoción de los intereses de las comunidades hispanas y multiculturales de los Estados Unidos de América, reforzando los beneficios de alcanzar la educación superior.

Clase 38: Servicios de transmisión televisiva, servicios de medios de comunicación móviles en la naturaleza de la transmisión electrónica, la transmisión y la entrega de contenidos de entretenimiento de audio, video y multimedia, incluyendo texto, datos, imágenes, audio, video y archivos audiovisuales por medio de internet, comunicación inalámbrica, redes de comunicaciones electrónicas y redes informáticas, servicios de transmisión por internet y sin cables, a saber, la transmisión de audio y video de eventos en directo y pregrabados a través de frecuencias de radio, a través de redes informáticas globales y a través de dispositivos de comunicación inalámbrica.

Clase 41: Servicios de educación y entretenimiento, a saber, producción, programación y distribución de televisión y radio, producción de conciertos de música en vivo y otros eventos de entretenimiento en vivo, a saber, programas de juegos, programas de variedades, programas de comedia y concursos de talentos, producción de festividades nacionales en la naturaleza de conciertos de música, suministro de música pregrabada y en directo, video, juegos, fotos, imágenes, noticias y programas relacionados con el entretenimiento, películas, programas de televisión, gráficos e información relativa a películas y programas de televisión que incluyan comedia, drama, acción, variedades, aventuras, deportes, musicales, noticias de actualidad y de entretenimiento, documentales y animación suministrados por internet, redes de comunicaciones electrónicas, redes informáticas y redes de comunicaciones inalámbricas.

Una vez publicados los edictos de ley de la marca citada, el apoderado de la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, se opuso a su inscripción, indicando que su representada es propietaria de las marcas: **VISA, VISANET, VISA PAYWAVE, VISA PLATINUM, VISA INTELLILINK** (entre otras y en clases 9, 16, 36 según la marca) manifestando que protegen los mismos

productos y que además se trata de una reproducción de su marca.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:28:26 horas del 13 de enero de 2023, resolvió declarar sin lugar la oposición planteada por la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, al considerar que la marca **UNIVISA** solicitada por la empresa **UNIVISION COMMUNICATIONS INC.**, no transgrede el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y acogió para su registro el signo pedido.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante este Tribunal la representante de la compañía **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION** expresó agravios. En lo que interesa manifiesta lo siguiente:

- 1- Las afirmaciones indicadas por el Registro de origen son totalmente equivocadas y carecen de veracidad y razonamiento legal.
- 2- En clase 9 las marca VISA protege productos de la misma naturaleza que la clase 9 pedida de la marca UNIVISA y en esta última no se hace restricción a “estados financieros o tarjetas de crédito y débito”, pues la registradora toma una parte del contexto de una lista de productos NO SIENDO LA UNICA QUE EXISTE INSCRITA EN CLASE 9, y obvia otras marcas inscritas de su representada en la misma clase, con productos coincidentes con los de la marca que se solicita y donde existe similitud.
- 3- UNIVISA y VISA no se hacen distintas por agregarle “uni”. Carece de veracidad que no vayan a ser asociadas por su estructura gramatical. Haciendo un análisis en conjunto y no diseccionado como lo realizó el Registro, existe similitud gráfica y fonética entre ambas. Además de fundamentarse en la dilución de las marcas. Indica como fundamento el voto 0431-2018 de las 13:55 horas del 24 julio 2018 de este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando I de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en las certificaciones visibles a folios 15 a 32 del legajo de apelación.

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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 DE LOS SIGNOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) 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.

En este sentido el artículo 8º de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- 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, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, ...anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Considerando los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

UNIVISA

Clase 9: Aplicaciones de software móvil descargable para su uso en la entrega y distribución de contenidos de audio, video y entretenimiento multimedia, incluyendo texto, datos, imágenes, audio, video y archivos audiovisuales; software descargable en la naturaleza de una aplicación móvil que contiene noticias mundiales e información sobre deportes y entretenimiento.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en línea en los campos de la música, el cine, el teatro y las artes de entretenimiento relacionadas, la ropa y el calzado, la salud y la belleza, los muebles para el hogar, la electrónica para el hogar, las herramientas y las mejoras para el hogar, la decoración del hogar, los electrodomésticos, la joyería, los juegos, los juguetes y los artículos deportivos; servicios de caridad, a saber, la promoción de los intereses de las comunidades hispanas y multiculturales en los Estados Unidos de América, la promoción de la concienciación sobre los intereses de las comunidades hispanas y multiculturales en los Estados Unidos de América, promoción de la concienciación sobre los intereses para las comunidades hispanas y multiculturales de los Estados Unidos de América, de realizar cambios en materia de salud, bienestar y nutrición, promoción de la concienciación sobre los beneficios para las comunidades hispanas y multiculturales de los Estados Unidos de América de involucrarse cívicamente votando y participando en el gobierno local y federal; promoción de los intereses de las comunidades hispanas y multiculturales de los Estados Unidos de América, reforzando los beneficios de alcanzar la educación superior.

Clase 38: Servicios de transmisión televisiva, servicios de medios de comunicación móviles en la naturaleza de la transmisión electrónica, la transmisión y la entrega de contenidos de entretenimiento de audio, video y multimedia, incluyendo texto, datos, imágenes, audio, video y archivos audiovisuales por medio de internet, comunicación inalámbrica, redes de comunicaciones electrónicas y redes informáticas, servicios de transmisión por internet y sin cables, a saber, la transmisión de audio y video de eventos en directo y pregrabados a través de frecuencias de radio, a través de redes informáticas globales y a través de dispositivos de comunicación inalámbrica.

Clase 41: Servicios de educación y entretenimiento, a saber, producción, programación y distribución de televisión y radio, producción de conciertos de música en vivo y otros eventos de entretenimiento en vivo, a saber, programas de juegos, programas de variedades, programas de comedia y concursos de talentos, producción de festividades nacionales en la naturaleza de conciertos de música, suministro de música pregrabada y en directo, video, juegos, fotos, imágenes, noticias y programas relacionados con el entretenimiento, películas, programas de televisión, gráficos e información relativa a películas y programas de televisión que incluyan comedia, drama, acción, variedades, aventuras, deportes, musicales, noticias de actualidad y de entretenimiento, documentales y animación suministrados por internet, redes de comunicaciones electrónicas, redes informáticas y redes de comunicaciones inalámbricas.

MARCAS REGISTRADAS

VISA

Registro 51476

Clase 16: Tarjetas bancarias de crédito impresas, publicaciones impresas, papel de carta, formulas comerciales, anuncios y carteles de cartón, etiquetas, hojas de papel para computadoras, instrucciones impresas para maquinas y para operar maquinas. (folio 15 imagen 16 del legajo de apelación)

VISA

Registro 51477

Clase 36: Servicios de tarjeta de crédito (folio 17 imagen 18 del legajo de apelación)

VISANET

Registro 63362

Clase 9: Equipo para red de comunicación y equipo para procesamiento de datos. (folio 19 imagen 20 del legajo de apelación)



Registro 144050

Clase 36: Servicios financieros, servicios bancarios, servicios de pago de cuentas, servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de débito, servicios de tarjetas de cargo, servicios de tarjetas prepagadas, servicios de transacciones electrónicas de crédito y débito, servicios electrónicos de transferencias de fondos, servicios de tarjetas inteligentes y servicios electrónicos de dinero en efectivo, servicios de desembolsos de dinero en efectivo, servicios de restitución rendida por tarjetas de crédito y tarjetas de débito, servicios de transacciones electrónicas de dinero en efectivo, servicios de verificación de cheques, servicios de pago de cheques,

servicios de acceso a depósitos y a cajeros automáticos, servicios de procesamiento de pagos, servicios de autenticación de transacciones y servicio de verificaciones, y servicios de propagar información financiera por medio de una red global de computadoras. (folio 21 imagen 22 del legajo de apelación)



Registro 156506

Clase 36: Servicios financieros, bancarios, servicios de pago de cuentas, servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de débito, servicios de tarjetas de cargo, servicios de tarjetas prepagadas, servicios de transacciones electrónicas de crédito y de débito, transferencias electrónicas de fondos, tarjetas inteligentes y servicios electrónicos de dinero en efectivo, desembolso de dinero, reemplazo de dinero rendido por tarjetas de crédito y de débito, transacciones electrónicas de dinero, verificación de cheques, cambio de cheques, servicios de acceso a depósitos y a cajeros automáticos, servicios de procesamiento de pagos, servicios de verificación y autenticación de transacciones, servicios de suministro de seguros viajeros, servicios de transferencias electrónicas de fondos y de cambio de moneda extranjera, servicios de asesoramiento financiero y de administración de riesgo para otros en el campo de crédito al consumidor, servicios de administración de crédito, y servicios de propaganda de información financiera por medio de una red global de computadoras. (folio 23 imagen 24 del legajo de apelación)

VISA PAYWAVE

Registro 174251

Clase 9: Tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagadas, tarjetas de circuitos, todas estas tarjetas siendo magnéticas, tarjetas magnéticas codificadas y tarjetas que incluyen circuitos integrados para aplicaciones financieras, lectores de tarjetas que contienen aparatos identificadores de radio frecuencia para transmitir, demostrar y almacenar información de pago para usarse en relación con servicios de pago. (folio 27 imagen 28 del legajo de apelación)

VISA PAYWAVE

Registro 170825

Clase 36: Servicios financieros, servicios bancarios, servicios de tarjetas de crédito, y servicios de tarjetas prepagadas, servicios de tarjetas de pagos ofrecido por medio de aparatos identificadores de radio frecuencia, servicios de transferencia electrónica de fondos, y servicios de intercambio de moneda, servicios de procesamiento de pagos electrónicos, servicios de tarjetas prepagadas para teléfonos, servicios de autorización de transacciones y servicios de liquidación, servicios de acceso a depósitos y servicios de cajeros automáticos, servicios de verificación de pago, servicios de pago de persona a persona por medios electrónicos, servicios de seguros de viaje, servicios de autorización de pago, servicios de asesoramiento relativos a todos los antes indicados servicios. (folio 27 imagen 28 del legajo de apelación).

VISA PLATINUM

Registro 171702

Clase 36: servicios financieros, servicios bancarios, servicios de pagos, créditos,

débitos, cargos y desembolso de efectivo, servicios de almacenamiento de valores, servicios de verificación de cheques, servicios de pagos de cheques, servicios de acceso a depósitos y máquinas de cajeros automáticos, servicios de punto de venta y punto de transacción, servicios de finiquito y de autorización, servicios de seguros de viajes, servicios de seguros de emisión de cheques y comprobantes de viajero, servicios de mantenimiento de récords financieros, servicios de transferencias electrónicas de fondos y servicios de intercambio de moneda, servicios de suministro de información financiera vía la internet y otras redes de computación. (folio 29 imagen 30 del legajo de apelación).

VISA INTELLILINK

Registro 171814

Clase 36: Servicios bancarios, servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjeta de débito, servicios de proveer datos y reportes de pago, administración de registros financieros, servicios de asesoramiento financiero y servicios de administración de riesgo, servicios de administración de crédito, servicios de propagar información financiera por medio de una red global de computadoras, información financiera suministrada por computadora por medio de una red de cómputo de información segura, servicios de asesoramiento relativos a servicios de pagos. (folio 31 imagen 32).

En el presente caso las marcas a cotejar en su mayoría son denominativas simples, es decir consisten en palabras sin figuras, relieves o elementos adicionales en su



conformación, salvo las marcas

Registro 144050 y

Registro 156506, que sí contienen en su estructura un diseño especial.

Bajo esa consideración, y analizados todos los signos, tanto el propuesto como los inscritos bajo una visión de conjunto, no presentan una confusión visual para el consumidor. Si bien dentro de su estructura las publicitadas cuentan con dos sílabas que están contenidas en la propuesta, esta última al tener como prefijo la sílaba **UNI** anterior al término **VISA**, hace que desde el punto de vista gráfico sea diferente para el consumidor, que lo que le interesa es ver la marca en su totalidad sin descomponerla, máxime incluso que en el caso que se analiza, las inscritas están posicionadas para lo relativo a tarjetas de crédito, lo cual es un hecho relevante que determina la posibilidad que no sean relacionadas entre sí.

En el plano fonético la vocalización de la marca **UNIVISA** no presenta mayor semejanza con la marca registrada, ya que al ser pronunciada establece una entonación distinta con las publicitadas.

Desde la óptica ideológica las marcas conceptualmente no evocan idea alguna que las relacione.

Expuesto lo anterior, es criterio de este Tribunal que las marcas cotejadas son totalmente diferentes y no existe la posibilidad que el consumidor las pueda relacionar generando con ello un riesgo de confusión y de asociación. Hasta aquí, si las marcas son diferentes no es necesario hacer cotejo sobre los productos, sin embargo, al emitir el Registro una resolución en donde analiza los productos de una y otra marca, es necesario para esta instancia, analizar si efectivamente lo dispuesto por esa autoridad es lo correcto o no.

Obsérvese que la marca **UNIVISA** solicitada pretende en clase 9: Aplicaciones de software móvil descargable para su uso en la entrega y distribución de contenidos de audio, video y entretenimiento multimedia, incluyendo texto, datos, imágenes, audio, video y archivos audiovisuales; software descargable en la naturaleza de una

aplicación móvil que contiene noticias mundiales e información sobre deportes y entretenimiento; mientras que el signo inscrito **VISANET (63362)** en clase 9, lo es para: Equipo para red de comunicación y equipo para procesamiento de datos, y **VISA PAYWAVE (174251)** en esa misma clase 9: Tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagadas, tarjetas de circuitos, todas estas tarjetas siendo magnéticas, tarjetas magnéticas codificadas y tarjetas que incluyen circuitos integrados para aplicaciones financieras, lectores de tarjetas que contienen aparatos identificadores de radio frecuencia para transmitir, demostrar y almacenar información de pago para usarse en relación con servicios de pago.

De ahí que, considera este Tribunal que no es posible que se presente confusión como lo indica el apelante, debido a que los productos que distinguen las marcas son diferentes y no guardan relación entre sí, además, a nivel comercial son de distinta naturaleza (entretenimiento y educación vs. sistemas financieros). Por otra parte, tal como se indicó, en la mente del consumidor se ubica la marca **VISA**, como producto financiero de tarjetas de crédito a nivel mundial, por ende, ubicados en distinto sector el consumidor no podría verse afectado o confundido y, claramente podrá distinguir las evidentes diferencias entre los productos solicitados e inscritos de los distintivos marcarios.

Este Tribunal advierte que, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como de productos, no hay confusión entre los signos en el que pueda peligrar el consumidor, pues las marcas en estudio son diferentes y protegen productos y servicios diferentes.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición

de apoderado especial de la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 10:28:26 horas del 13 de enero de 2023, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:28:26 horas del 13 de enero de 2023, la cual 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 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: 31/07/2023 04:22 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/08/2023 01:54 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2023 10:34 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/07/2023 04:22 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/07/2023 04:22 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/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