



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0362-TRA-PI  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
DEL SIGNO

**CARTO ELEVATE**

BIOSENSE WEBSTER, INC., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-4198)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0107-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuatro minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOSENSE WEBSTER, INC.**, inscrita y regida bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 31 Technology Drive, suite 200, Irvine CA 92618, Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:59:13 del diecisiete de julio de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 24 de abril de 2025, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades mencionadas y en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOSENSE WEBSTER, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CARTO ELEVATE** para proteger en clase 9 internacional: Software de computadora usado en un sistema de navegación de electrofisiología y de ablación para mapeo cardíaco.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada las 10:59:13 del 17 de julio de 2025 (folios 16 a 24) denegó la solicitud de inscripción de la marca **CARTO ELEVATE** porque determinó que este signo es inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) ya que consideró que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca inscrita **ELEVATE** que protege y distingue productos: software de computadora descargable para seguimiento y rastreo de envíos y carga; en la misma clase 9 internacional.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la promovente interpuso recurso de apelación y conferida la audiencia por este Tribunal, formuló los siguientes agravios:

1. Los productos protegidos por cada signo marcario son diferentes porque, aunque ambas marcas distinguen productos de software, la marca pretendida está dirigida al área médica y la marca inscrita se orienta al área de construcción.



2. Las marcas están dirigidas a sectores de mercados diferentes por lo que no existe riesgo de confusión para el consumidor medio.

3. Las marcas confrontadas pueden coexistir conforme al artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

4. La empresa titular del signo propuesto posee varias marcas derivadas de la marca principal de su propiedad que es “CARTO”

5. No existe riesgo de asociación empresarial porque no hay posibilidad de confundir software médico con software logístico.

Por lo que solicitó autorizar continuar con el proceso de inscripción de su marca pretendida.

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como hechos probados, el demostrado en el considerando tercero de la resolución impugnada.

**TERCERO: HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal 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.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Así, 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 adquiere. 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.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina:

**Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.**

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha



anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

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

[...]

De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022 hace el siguiente análisis:

- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el



consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo 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 realizar el 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) e) y f) de su Reglamento, que refieren a las reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de



los productos o servicios;  
[...]

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con el signo marcario inscrito:

Signo solicitado

**CARTO ELEVATE**

Clase 9 internacional

Software de computadora usado en un sistema de navegación de electrofisiología y de ablación para mapeo cardíaco.

Signo Inscrito

**ELEVATE**

Clase 9 internacional

Software de computadora descargable para seguimiento y rastreo de envíos y carga.

Previo al examen debe atender el recurrente que la importancia de la marca no solamente deriva de su capacidad de distinguir bienes en el sector comercial; sino también de otros atributos, como la información que brinda acerca de la identidad, el origen comercial, la trayectoria, la experticia y la experiencia del empresario responsable de la promoción, oferta, producción, distribución y venta del producto o servicio referido.



Al confrontar los elementos denominativos de los signos cotejados, resultan pacíficas las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre el término del signo pretendido “**CARTO ELEVATE**”, frente al vocablo de la marca inscrita **ELEVATE**, al coincidir el término ELEVATE con el signo inscrito.

Desde el punto de vista gráfico, las marcas confrontadas son denominativas, sin una grafía especial, donde el signo solicitado (tal y como se indicó anteriormente) contiene la totalidad de la marca inscrita, aspecto que puede generar riesgo de confusión en los consumidores a pesar de la palabra adicional “**Carto**”, término este último que no suministra la distintividad necesaria, para autorizar la coexistencia en el mercado.

Por otra parte, a nivel fonético las marcas cotejadas “**CARTO ELEVATE**” y “**ELEVATE**” al compartir la palabra ELEVATE al ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera casi idéntica, por lo que, el consumidor podría pensar que las marcas pertenecen al mismo titular del signo inscrito, lo que puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas.

Desde el punto de vista ideológico, el término elevare - elevar, compartido por ambos signos, el Diccionario de la Lengua Española lo define como: levantar, alzar, subir, izar, aupar, empinar, emerger, surgir, remontar ( <https://dle.rae.es/elevar>), y al compartir el término inducen a pensar en ese mismo concepto.

Del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca que se



encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registración.

Razón por la que, de acuerdo con los agravios del recurrente, debe llevarse a cabo el análisis desde la perspectiva de los productos protegidos por cada marca, a fin de verificar si procede la aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, dispone: “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, el 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 precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal en el Voto No. 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:



[...]

el Principio de Especialidad, este supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, **pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de tales productos o servicios.** En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles

[...]

Considera el recurrente, que el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual debió atender la diferencia existente entre los productos representados por cada una de las marcas cotejadas, pues no existe riesgo de confusión y de asociación empresarial porque el



consumidor medio reconocerá y diferenciará el software de aplicación médica distinguido por su marca pretendida; frente a los productos de software logístico para construcción protegidos por la marca inscrita.

Respecto a los productos solicitados en clase 9 del cotejo antes realizado, constata este órgano de alzada que no lleva razón el apelante, por cuanto los productos solicitados como los protegidos en esa clase se encuentran relacionados, ambos están referidos a “software”, y existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo de confusión o asociación para el consumidor y sin dejar de lado que el consumidor podría relacionar los productos solicitados e inscritos en esa clase a un mismo origen empresarial.

Note el agravante que el destino final del producto no es el único factor que determina la aplicación del principio de especialidad para autorizar el registro de un signo marcario según lo manifestado en sus alegatos; pues los productos tanto del signo solicitado como el registrado son de la misma naturaleza, pertenecen al mismo mercado, comparten canales de comercialización y se pueden vender en idénticos establecimientos, al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto; razón por la cual este Tribunal rechaza sus agravios y confirma la resolución venida en alzada.

**SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos y citas legales expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:59:13 del diecisiete de julio de dos mil veinticinco.



## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa BIOSENSE WEBSTER, INC.; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:59:13 del diecisiete de julio de dos mil veinticinco; la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55