

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0170-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo MASTER MONEY TRANSFER
(diseño)**

Master Money Transfer (MMT) S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6835-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1234-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Master Money Transfer (MMT) S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, treinta y siete segundos del veintiuno de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de agosto de dos mil nueve, la Licenciada Marianella Arias Chacón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, representando a la empresa Master Money Transfer (MMT) S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en clase 36 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios financieros y monetarios, servicios de transferencia electrónica o por cualquier otro medio de fondos.

SEGUNDO. Que en fecha veinte de enero de dos mil diez, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, representando a la empresa MasterCard International Incorporated, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las quince horas, cuarenta y seis minutos, treinta y siete segundos del veintiuno de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha primero de febrero de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la substanciación 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenidos en la resolución final venida en alzada, tan solo agregando que su sustento probatorio consta de folios 92 a 178 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos inscritos y el solicitado y la relación entre los servicios, deniega el registro pedido. Por su parte, la recurrente alega que en el conjunto de los signos hay diferencia, la cual debe pesar en el cotejo, y que los servicios son distintos, además de que la marca se usa en Panamá.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado servicios iguales o relacionados.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato,**

Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.

La recurrente invoca a su favor la aplicación del principio de especialidad que rige el tema del registro marcario, explicado en la cita del tratadista Lobato y que está contenido en nuestra legislación en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, basándose en la idea de la disparidad entre los servicios; sin embargo, denota este Tribunal de que los servicios propuestos en la solicitud de marca ya se encuentran contenidos en varios de los registros que se tienen por probados: los servicios financieros y monetarios están en las marcas de servicios MASTERCARD N° 76450 (folio 102), MASTERCOM (diseño) N° 95424 (folio 120) y WORLD MASTERCARD N° 106213 (folio 130), y los servicios de transferencia de fondos están en las marcas de servicios MASTERCARD (diseño) N° 110464 (folio 132) y MASTERCARD (diseño) N° 115189 (folio 136); y en general los productos y servicios que distinguen las marcas inscritas a nombre de la empresa opositora están íntimamente relacionados al tema de las finanzas. Por ello es que no se puede acoger el agravio que indica que los servicios son totalmente diferentes, ya que más bien son en unos casos idénticos y en los otros relacionados.

Entonces, si no hay diferenciación en los servicios, no se puede aplicar válidamente el principio de especialidad en procura de lograr el registro solicitado. Ante tal panorama, la única forma en que se puede validar la coexistencia registral sería en el supuesto de que el signo solicitado se diferencie de forma suficiente de los signos ya inscritos, lo cual a criterio de este Tribunal no sucede. Si bien la apelante argumenta que los registros se refieren al uso de la palabra MASTERCARD y que ésta es distinta a MASTER MONEY TRANSFER, más bien vemos como los registros utilizan como elemento central de su construcción a la palabra MASTER, utilizada de diversas formas, por ejemplo: MASTERASSIST, MASTERLIFE, MASTERCARD, MASTER CHARGE, MASTERBANKING, MASTERCOM, MASTERPASS, MASTERMILLAS, y otras variantes; entonces, vemos como la empresa

opositora hace distinguir diferentes tipos de productos y servicios de su línea con el término MASTER, usado solo o modificado mediante la adhesión de otros elementos, lo que hace que la inclusión de MASTER en el signo solicitado aparezca ante el consumidor como una variación más de los signos de MasterCard International Incorporated, y en consecuencia, asuma que todos ellos provienen de dicha empresa. La familia de marcas creada por la empresa oponente alrededor del término MASTER le confieren un halo de protección mayor, más amplio que el que puede proporcionar un registro singular. Y dicha protección es aún más fuerte, ya que algunas de las marcas inscritas además cuentan con un especial diseño en su construcción

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor que el que posee, por ejemplo, una marca descriptiva que haya superado el examen de registrabilidad” **Lobato, op. cit., pág. 301.**

Sobre el argumento referido a que la marca se encuentra en uso en Panamá, indica este Tribunal que el uso no es un argumento válido para apoyar un registro solicitado, el uso previo al registro vale para dirimir la prelación que ha de corresponderle a un solicitante frente a otro que reclama tener un mejor derecho a obtener el registro de una marca, artículo 4 de la Ley de Marcas, pero un signo, por más que haya sido utilizado en el comercio, resulta irregistrable si contraviene lo establecido por los artículos 7 u 8 de la Ley de Marcas, como sucede en el presente asunto, máxime cuando el uso alegado ni siquiera ha sido llevado a cabo en suelo costarricense, ya que se debe recordar que el registro de los signos distintivos está regido por el principio de territorialidad, máxime tratándose de un alegato de uso anterior, el cual, para poder ser considerado, ha de referirse a un uso dentro de nuestras fronteras, ya que el mero uso en el extranjero no posee el efecto de apoyar un registro solicitado en Costa Rica. Por todo lo

anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Master Money Transfer (MMT) S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, treinta y siete segundos del veintiuno de julio de dos mil diez, resolución que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36