

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0040-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS



MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-1239)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS


## VOTO 0084-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas diecinueve minutos del tres de marzo del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 14:32:23 horas del 11 de noviembre de 2022.







**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, portadora de la cedula de identidad número 1-984-0695, en su condición de apoderada especial de **MEXARREND S.A.P.I DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de México, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de servicios  **Tangelo**, para proteger y distinguir en clase 36: Servicios de

agencias de cobro de deudas; servicios de agencias de crédito; análisis financiero; asesoramiento sobre deudas; servicios bancarios; servicios bancarios en línea; consultoría financiera; evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; servicios fiduciarios; servicios de financiación; gestión financiera; inversión de fondos; préstamos [financiación]; préstamos a plazos / pagos en cuotas; préstamos con garantía; préstamos prendarios / préstamos pignoratícios; procesamiento de pagos por tarjeta de débito; transferencia electrónica de fondos; crédito (servicios de -) a través de compañías financieras individuales; crédito (provisión de -) a través de tarjetas; financiamiento de becas; prestamistas (servicios de -).

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 30 de mayo de 2022 la licenciada **Marianella Arias Chacón** de calidades y en la representación citada, se opuso contra la inscripción de la marca solicitada por presentar identidad con los registros

previos de los signos:  ,  ,  ,  **mastercard** ,  y  **mastercard** , en las clases 9, 16, 35, 36, 38, 39, y 42, cuya titularidad ostenta su representada.


A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:32:23 horas del 11 de noviembre de 2022, rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 8, 14 y 18 de la Ley de marcas y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Arias Chacón** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

El Registro no cumple con el precepto marcario de que las marcas deben ser analizadas como un todo, incluyendo los segmentos de mercado a donde van dirigidas y el tipo de producto que identifica se provee.

En ningún momento la oposición se presentó por similitud fonética. La oposición se basa en similitud gráfica e ideológica. El Registro se extralimita en su análisis con el fin de rechazar la oposición interpuesta.

El Registro no tomó en cuenta que se está ante marcas que protegen productos y servicios similares y relacionados, y el hecho de que el solicitante incluyó los elementos más característicos de las marcas de su representada a su marca mixta. Esta situación causará confusión entre los consumidores con respecto al verdadero titular de los productos en cuestión. Este tipo de análisis no es correcto ni apropiado, además va en contra de los preceptos establecidos por la doctrina marcaria.

Los consumidores van a creer que los productos identificados con el distintivo  **Tangelo** es una extensión de las líneas de los productos y servicios de su representada, o por lo menos está avalada por ella. Los consumidores van a ser claramente objeto de una confusión sobre el verdadero origen de los productos.

Sin lugar a duda, la parte dominante de la marca a inscribir es su parte figurativa, es decir el diseño de círculos amarillos y rojos, que es casi idéntico a las marcas de su representada. La parte denominativa del signo solicitado es secundaria la dominante es la figurativa, por lo que se presta a confusión.

Este diseño de círculos, incluyendo los colores amarillo y rojo, es reconocido alrededor del mundo como un símbolo de software, tarjetas de crédito y débito y servicios de pago de tarjetas de crédito, débito, entre otros. Este diseño es propiedad de su representada, y lo ha inscrito alrededor del mundo, incluyendo Costa Rica. El público consumidor ve este diseño e inmediatamente lo relaciona con MasterCard; y si ve un signo muy similar a este distintivo también lo va a relacionar con su representada, confundiendo el titular de la marca y origen de los productos y servicios que protegen. Se está permitiendo que un tercero, de mala fe,



inscriba un signo casi idéntico para productos relacionados con el fin de aprovecharse de la fama y reconocimiento de terceros.

La marca solicitada absorbe las marcas registradas.

La marca solicitada se presta a confusión con la inscrita nacional e internacionalmente por la opositora, siendo que ambas protegen productos íntimamente relacionados entre ellos, por innegable similitud, casi idéntica, gráfica, e ideológica que veda el registro.

Concluye con:

No existen suficientes diferencias entre los distintivos de su representada y la marca solicitada, que permiten la coexistencia registral de este distintivo.

Cada una de estas marcas protegen productos y servicios similares y relacionados entre sí, los cuales comparten segmentos de mercado.

En virtud de la inexistencia de diferencias visuales e ideológicas entre las marcas y de los productos y servicios que protegen, es imposible que el público consumidor no se confunda.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro, con la observación que el titular de los signos oponentes es la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, y no como se indicó por parte del Registro por error material a folio 71 del expediente principal.

**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 ENFRENTADOS.** El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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.

Aunado a 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.

Las marcas en cotejo son:

#### **SIGNO SOLICITADO**




Servicios de la clase 36 citados.

#### **MARCAS REGISTRADAS**



En las clases 9, 16, 35, 36, 38, 39, y 42 según hechos tenidos como probados y certificaciones adjuntas.

En el presente caso la marca solicitada es mixta ya que está compuesta por una denominación

**Tangelo** y un elemento figurativo .

La doctrina más conteste ha reiterado que el elemento denominativo en las marcas mixtas es el predominante a la hora de realizar el cotejo con otros signos.

Al respecto Carlos Fernández Novoa, citando una sentencia de la Sala Tercera Española de 27 de abril de 1984, desarrolla por qué la parte denominativa de la marca mixta es el elemento predominante:




...ya que si bien es cierto que por regla general la comparación entre las marcas

enfrentadas ha de considerar la totalidad de los elementos que integran los distintivos en colisión, no lo es menos... que la identidad fonética de los vocablos en pugna es decisiva a la hora de valorar la incompatibilidad tabular entre ellos, pues en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrados en la marca. (C. Fernández Novoa, J.M. Otero Lastres, M. Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*. Marcial Pons. Madrid, 2009. pp 600-601)

En el caso particular el consumidor a la hora de requerir los servicios que distingue el signo solicitado lo hará mediante la palabra TANGELO y no por la parte figurativa que es relevada a un segundo plano.



Continuando con la regla del análisis en conjunto los signos no pueden descomponerse como lo pretende el apelante, para analizar cada una de sus partes, el consumidor no descompone los signos los observa a golpe de vista.

Los signos enfrentados  vs  ,  ,  ,  ,  y  , analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual, fonética o ideológica para el consumidor, desde el punto de vista gráfico en la marca solicitada prevalece la palabra TANGELO que es totalmente distinta a la denominación MASTERCARD que es la parte dominante de las marcas mixtas registradas, y el conjunto marcario solicitado  no presenta semejanza gráfica con las marcas figurativas registradas, ya que como se citó el elemento denominativo prevalece.

En lo que respecta a las marcas figurativas la comparación debe realizarse en el plano gráfico y conceptual y es claro que las marcas figurativas registradas  ,  ,  ,



---

 , no presentan identidad gráfica e ideológica con el signo solicitado  , nótese que el signo solicitado incluye un círculo completo de color azul y dos medios círculos que en nada se parecen a los círculos entrelazados de las marcas del oponente, pretender que el consumidor medio se verá confundido antes estos signos, no encuentra este Tribunal, sustento alguno para tener por cierta esta afirmación, además, el consumidor recordará el elemento denominativo predominante de la marca solicitada por encima de los círculos entrelazados de la marcas registradas, e ideológicamente TANGELO es un nombre de fantasía para el consumidor medio, que no se relaciona con la idea de los círculos entrelazados.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que similitudes, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final. Si bien es cierto el oponente no argumenta una similitud fonética, es importante considerarlo dentro de este cotejo.

En el presente caso ante las diferencias tan marcadas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico no es necesario ahondar en el cotejo de los productos y servicios ya que el consumidor medio no va a ser inducido a confusión.

Además, las diferencias de los signos son muy marcadas para presumir que existió mala fe por parte del solicitante a la hora de presentar la solicitud de su signo, sumado a que el apelante no aporta prueba alguna que presuma la mala fe del solicitante.

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 **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, contra la resolución



emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:32:23 horas del 11 de noviembre de 2022, 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 la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:32:23 horas del 11 de noviembre de 2022, 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: 28/04/2023 01:18 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)  
Fecha y hora: 28/04/2023 10:51 AM

**Cristian Mena Chinchilla**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 28/04/2023 02:06 PM  
**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 28/04/2023 02:41 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 28/04/2023 11:54 AM  
**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

### DESCRIPTORES:

Tribunal Registral Administrativo  
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255  
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.  
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

---

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**