
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0041-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA  Tangelo
DEL SIGNO**

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-1240)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0109-2023

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, organizada y constituida conforme las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:56:26 del 11 de noviembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en

condición de apoderada especial de la empresa **MEXARREND S.A.P.I. DE C.V.**, organizada y constituida conforme las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en calle Sierra Gorda 42 piso 6 Col. Lomas de Chapultepec VIII Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 9 aplicaciones informáticas descargables; interfaces (informática); monitores (programas informáticos); plataforma de software, grabado o descargable; programas de sistemas operativos informáticos grabados; programas informáticos descargables; programas informáticos grabados; publicaciones electrónicas descargables; software (programas grabados); tarjetas magnéticas codificadas; tarjetas de crédito codificadas; tarjetas de crédito magnéticas. Los productos anteriores en relación con servicios financieros.

SEGUNDO. La abogada Arias Chacón, en su condición indicada, se opuso a la solicitud, y alega que su representada es titular de marcas inscritas similares y que existe riesgo de confusión.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la oposición y acogió la marca pedida, al considerar que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

La empresa oponente presentó recurso de apelación contra lo resuelto, y expresó como agravios:

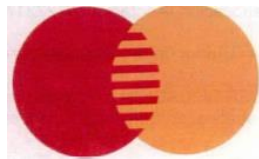
1. El análisis del distintivo a inscribir debe iniciarse con determinar cuál es su parte dominante, y sin lugar a duda es la figurativa, es decir, el diseño de círculos amarillos y rojos, que es casi idéntico a las marcas de su representada. Ese diseño es reconocido alrededor del mundo como un símbolo de software, tarjetas de crédito y débito y servicios de pago de tarjetas de crédito, débito, entre otros. Además, es propiedad de su representada y lo ha inscrito alrededor del mundo incluyendo Costa Rica.

2. El público consumidor va a considerar que “Tangelo” es una nueva línea de productos de su representada, y será objeto de confusión sobre su verdadero origen.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED:



1. Marca de servicios , registro 110456, vigente hasta el 9 de diciembre de 2028, para distinguir en clase 36 servicios financieros, a saber, prestación de servicios de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de cargo y de bolsa electrónica de valor almacenado, servicios de transferencia electrónica de moneda y fondos, servicios electrónicos de pago, servicios de tarjetas para llamadas telefónicas previamente pagadas, servicios de desembolso en efectivo y servicios de autorización y liquidación de transacciones (folio 57 expediente principal).



2. Marca de fábrica , registro 110450, vigente hasta el 8 de diciembre de 2028, para distinguir en clase 9 tarjetas codificadas magnéticas y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado ("tarjetas inteligentes"), lectores de cartas, software de computadora diseñado para permitirle a las tarjetas inteligentes interactuar con terminales y lectores, equipo de telecomunicaciones, a saber, terminales de transacciones en puntos de venta y software de computadora para transmitir, presentar y almacenar la transacción, la identificación y la información financiera para uso en las industrias de servicios financieros, banca y telecomunicaciones (folio 58 expediente principal).



3. Marca de fábrica y servicios , registro 233108, vigente hasta el 17 de enero de 2024, para distinguir en **clase 9** plataforma de hardware y software de cómputo para facilitar y administrar pagos, banca, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjeta de pago, cajeros automáticos, valor almacenado, transferencias de fondos electrónicos, pagos electrónicos, procesamiento y transmisión electrónica de datos de pago de recibos, desembolso de efectivo, autenticación de transacciones, enrutar, servicios de autorización y pago, detección y control de fraude, servicios de recuperación de desastres y encriptación; software y hardware de cómputo que facilita la identificación y autenticación de dispositivos de campos de proximidad de comunicación (NFC) y dispositivos de identificación por radio frecuencia (RFID); hardware y software de cómputo que comprende una billetera digital que almacena información de la cuenta del cliente para acceder a cupones, comprobantes, códigos para

comprobantes y retornos con detallistas y para obtener recompensas de lealtad o monetarias que pueden ser acreditadas a sus cuentas; aparatos e instrumentos científicos; portadores de datos magnéticos; discos para grabar; mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras; equipo para procesamiento de datos; computadoras, hardware de cómputo, software de cómputo y programas de cómputo; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones y eléctricos, principalmente, aparatos para el registro, transmisión y reproducción de datos incluyendo sonido e imágenes; máquinas contables; aparatos para registro, transmisión, reproducción de datos incluyendo sonidos e imágenes; soportes magnéticos de grabación; aparatos para rastrear, gestionar y analizar cuentas financieras por medio de una red global de computadoras; software y hardware de cómputo, especialmente para el desarrollo, mantenimiento y uso de redes de computadoras de área local y amplia; sistemas para leer tarjetas de memoria y sistemas para leer datos en memorias incluyendo memorias de circuitos integrados y memorias de tarjetas bancarias; publicaciones electrónicas que se pueden descargar; aparatos incluyendo aparatos para imprimir para sistemas de procesamiento de datos y sistemas de transacciones financieras; cajeros automáticos y máquinas de efectivo para establecimientos bancarios; codificadores y decodificadores; módems; hardware y software de cómputo para facilitar transacciones de pago por medios electrónicos a través de redes inalámbricas, redes globales de computadoras y/o dispositivos móviles de telecomunicaciones; hardware de cómputo y software para encriptar, llaves encriptadas, certificados digitales, firmas digitales, software para almacenamiento, obtención y transmisión segura de datos de información confidencial de los clientes usada por individuos, instituciones bancarias y financieras; programas de cómputo y aplicaciones de software que se pueden descargar para teléfonos móviles y otros dispositivos digitales que permiten al usuario acceder a cupones, comprobantes, códigos para comprobantes, retornos, información de comparación de precios,

evaluación de productos, enlaces a las páginas web detallistas de terceros e información de descuentos; programas de cómputo y aplicaciones de software que se pueden descargar que permiten a los usuarios acceder ofertas de promoción de ventas y obtener recompensas monetarias que pueden ser acreditadas a sus cuentas; aplicación de software para uso en conexión con terminales de pago sin contacto con el propósito de permitir a mercaderes aceptar transacciones comerciales sin contacto a través de móviles, presentación sin contacto de credenciales de lealtad y redención sin contacto de cupones, retornos, descuentos, comprobantes y ofertas especiales; aplicaciones de software que permiten a los mercaderes entregar cupones, retornos, descuentos, comprobantes y ofertas especiales directamente a los dispositivos móviles de telecomunicaciones de clientes entregados por RFID sin contacto o comunicaciones NFC; aplicaciones de software; en **clase 16** papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; publicaciones impresas, panfletos, folletos, periódicos, diarios y revistas, manuales, material impreso todos relacionados con banca, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, venta al detalle en línea, telecomunicaciones, teléfonos móviles y dispositivos móviles digitales electrónicos; revistas; en **clase 35** servicios de gestión de negocios y consultoría; servicios de consultoría de marketing, servicios de investigación de mercado; rastrear, analizar, predecir y reportar el comportamiento de compras de los tarjetahabientes; promover la venta de los productos y servicios de terceros por medio de recompensas e incentivos generados en conexión con el uso de tarjetas de crédito, débito y pago por medio de redes inalámbricas,

dispositivos móviles de telecomunicaciones o redes globales de computadoras; administración de programas de lealtad y recompensas por medio de redes inalámbricas, dispositivos móviles de telecomunicaciones o redes globales de computadoras; publicidad para terceros por medio de redes inalámbricas, dispositivos móviles de telecomunicaciones o redes globales de computadoras, administración de negocios; funciones de oficina; asistencia en gestión comercial, industrial y de negocios; apreciación de negocios; servicios de consultoría para gestión de negocios; estudios de marketing; información estadística (negocios); preparación de estados de cuenta; gestión de libros contables; investigación de negocios; relaciones públicas; publicación de textos publicitarios; emitir hojas publicitarias; servicios detallistas proveídos a través de medios móviles de telecomunicaciones en conexión con el suministro de tarjetas de crédito y tarjetas de débito; servicios detallistas proveídos en línea, a través de redes u otros medios electrónicos usando información digitalizada electrónicamente conectada con el suministro de tarjetas de crédito y tarjetas de débito; gestión de bases de datos computarizadas; servicios de procesamiento de datos y verificación de datos; servicios de almacenaje y obtención de datos (compilación y sistematización de datos); promover conciertos y eventos culturales para terceros, organización de exhibiciones con fines comerciales o publicitarios; publicidad para transporte, viajes, hoteles, alojamiento, alimento y comidas, deportes, entretenimiento y apreciación de vistas para servicios de agencias de turismo, y para información relacionada con tarifas, horarios y medios de transporte y acomodo de viajes por medio de redes inalámbricas; dispositivos de telecomunicaciones móviles o redes globales de cómputo, proveer información en relación con compra de bienes y servicios en línea por medio del Internet y otras redes de computadoras; servicios de reposición de datos e información sobre perfil de clientes; proveer un directorio de información en línea y móvil en relación con mercaderes que aceptan pagos sin contacto a través de móviles y promover bienes y servicios por este canal; el suministro de

información y servicios de consultoría en relación con todo lo antes mencionado; en **clase 36** servicios financieros, principalmente, banca, servicios de tarjeta de crédito, servicios de tarjeta de débito, servicios de tarjeta de cargos, servicios de tarjeta prepago ofrecidos a través de tarjetas con valor almacenado, transacciones electrónicas de crédito y débito, servicios de pago de facturas y presentación de cuentas, desembolso de efectivo, verificación de cheques, cambio de cheques, acceso a depósitos y servicios de cajero automáticos, servicios de autorización y liquidación de transacciones, reconciliación de transacciones, gestión de efectivo, liquidación de fondos consolidados, procesamientos de disputas consolidadas, servicios de depósito de datos e información de perfil de clientes, y servicios relacionados de intercambio, portal, liquidación / reconciliación y movimiento de fondos en los campos de pago de tarjetas, servicios de procesamiento de pagos electrónicos, servicios de autenticación y verificación de pago de transacciones, servicios de intercambio de valores, principalmente, transacciones electrónicas seguras de efectivo y transmisiones electrónicas de efectivo, a través de redes públicas de computadoras para facilitar el comercio electrónico, transferencia electrónica de fondos, proveer información financiera, principalmente datos y reportes de tarjetas de crédito y débito, gestión de archivos financieros, servicios de transferencia electrónica de fondos e intercambio de divisas, servicios de asesoría financiera y gestión de riesgos para terceros en los campos de crédito para consumo; diseminación de información financiera a través de una red global de computadoras, información financiera entregada por computadora por medio de una red segura de computadoras y servicios de asesoría en relación con todos los servicios antes mencionados; el suministro de servicios financieros para apoyar los servicios detallistas prestados a través de medios móviles de telecomunicación, principalmente, servicios de pago a través de dispositivos inalámbricos; el suministro de servicios financieros para el apoyo de servicios detallistas prestados en línea, a través de redes electrónicas; análisis y

consultoría financiera; servicios de seguros; asuntos financieros, asuntos monetarios; servicios financieros; servicios de banca y crédito; proveer servicios de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta para cargos y tarjeta prepago de valor almacenado; servicios de acceso a banca, pagos, crédito, débito, cargos, desembolso de efectivo, depósitos de valor almacenado; servicios de pago de facturas; servicios de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta para cargos, tarjeta prepago y tarjeta de valor almacenado; servicios de verificación de cheques y cambio de cheques; servicios de cajero automático; procesamiento de transacciones financieras tanto en línea a través de una base de datos computarizadas o por medios de telecomunicaciones y en el punto de venta; servicios de procesamiento para transacciones financieras por tarjetahabientes por medio de cajeros automáticos; el suministro de detalles de balance, depósitos y retiros de dinero a tarjetahabientes poder medio cajeros automáticos; servicios de liquidaciones financieras y autorizaciones financieras en conexión con el procesamiento de transacciones financieras de pago; servicios de seguro de viajes; emitir y redimir cheques viajeros y comprobantes para viajeros; servicios de autenticación de pagos; verificación de información financiera; mantenimiento de archivos financieros; servicios de transferencia electrónica de fondos e intercambio de divisas; servicios de pago remoto; servicios de cartera electrónica de valor almacenado, proveer servicios de transferencia de fondos electrónicos y divisas, servicios de pagos electrónicos, servicios prepago de tarjetas para llamadas telefónicas, servicios de desembolso de efectivo, servicios de autorización y liquidación de transacciones; proveer servicios de débito y crédito por medio de dispositivos de id; en **clase 38** servicios de telecomunicaciones; servidos de telecomunicaciones móviles; servicios de telecomunicaciones por medio de internet; servicios de comunicación de datos; transmisión electrónica de datos de la naturaleza de código leído por una máquina que está exhibido en una pantalla de exhibición de un dispositivo móvil y transmitido por medio de una red de procesamiento de

datos global remota, incluyendo el internet; servicios para la transmisión, suministro o exhibición de información de un banco de datos almacenado en una computadora o por medio del internet en el campo de servicios financieros; transmisión de datos por medio del uso de procesamiento electrónico de imágenes por medio de una conexión telefónica; servicios de correo electrónico, envío y recibo de mensajes; servicios de transmisión; proveer acceso multiusuario a una red de información segura computarizada para la transferencia y disseminación de un rango de información en el campo de servicios financieros; leasing de tiempo de acceso a una base de datos computarizada; en **clase 39** servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; información para turistas y servicios de viaje, organización y gestión de tours y suministro de información de transporte; servicios de agencia de reservaciones; servicios de reservación de tiquetes; servicios de agencia para concertar el alquiler de automóviles; suministro de información relacionada con viajes y transporte; concertación y reservación de feriados, excursiones y visitas; servicios de transporte aéreo y servicios de tiquetes para transporte aéreo; concertar tiquetes de aerolíneas, tiquetes de cruceros y tiquetes de trenes; escolta de pasajeros y su equipaje (acompañamiento de viajeros y su equipaje); oficinas de turismo; servicios de agencia de viajes; principalmente, hacer apartados y reservaciones para transporte; transporte aéreo; servicios de guía turístico; servicio de alquiler de automóviles; asesoría y consultoría en relación con todo lo antes mencionado; concertare viajes e información para los mismos, todo suministrado en línea desde una base de datos computarizada o el Internet; servicios computarizados de reservación para viajes; suministro de información de viajes por computadora; comparación de datos relacionados con viajes, y en **clase 42** servicios científicos y tecnológicos y de investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de hardware y software de cómputo; suministrar uso temporal de

software y aplicaciones que no se pueden descargar para gestión, localización, activación y revocar la autenticación de credenciales digitales de dispositivos de campos de comunicación por proximidad (NFC); diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de hardware de cómputo y aplicaciones de software para dispositivos digitales móviles; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de programas de cómputo y aplicaciones de software que se pueden descargar para teléfonos móviles y otros dispositivos digitales que permiten a los usuarios acceder a cupones, comprobantes, códigos para comprobantes, retornos, información sobre comparación de precios, revisión de productos, enlaces a las páginas web detallistas de terceros e información de descuentos; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de programas de cómputo y aplicaciones de software que se pueden descargar y que permite al usuario acceder ofertas de promociones de ventas y obtener recompensas monetarias que pueden ser acreditadas a sus cuentas por medio de sistemas de reembolso de efectivo; servicios de consultoría de hardware y software de cómputo; programación de computadoras; servicios de soporte y consultoría para gestión de sistemas de cómputo, bases de datos y aplicaciones; servicios de proveedor de servicios de aplicación (ASP), proveedor de servicios de aplicación (ASP) que contiene software para recibir, transmitir y exhibir comprobantes, cupones, códigos de comprobantes, ofertas especiales, revisiones, información de producto, información de comparación de precios, enlaces a páginas web, y recibir y transmitir datos para la compra de bienes y servicios; proveedor de servicios de aplicación que contiene software para proveer a los usuarios con información relacionada con descuentos, comprobantes y ofertas especiales para los bienes y servicios de terceros; proveedor de servicios de aplicación relacionado con software de redes sociales; diseño gráfico para la compilación de páginas web en el internet; información relacionada con hardware y software de cómputo suministrado en línea desde una red global de computadoras o el internet; creación y mantenimiento de

páginas web; hospedaje de páginas web de terceros; creación de páginas web; el diseño, creación y hospedaje de páginas web comerciales; el diseño, creación y hospedaje de páginas web de pagos; servicios relacionados con computadoras e Internet, principalmente, suministrar bases de datos electrónicas en línea vía una red global de computadoras en el campo de autenticación y verificación de identidades; servicios de retiro de datos almacenados; servicios de depósito de datos; codificación de datos y decodificación de datos de información financiera; servicios de autenticación de firmas digitales para autenticación por parte de terceros, principalmente, codificación de datos e integridad de datos; suministrar a terceros datos codificados y firmados y autenticados para usar en la emisión y validación de certificados digitales en el campo de autenticación de documentos; servicios de verificación, autenticación, emisión, distribución y gestión de certificados digitales; servicios de consultoría técnica en los campos de programación de computadoras, redes financieras de cómputo, procesamiento de datos, comunicaciones seguras, codificación de datos y decodificación de datos y seguridad de la red de área local; diseminación de información a través de una red global de computadoras en los campos de software de cómputo, hardware de cómputo, redes financieras de cómputo y redes de área local (folio 59 expediente principal).

4. Marca de fábrica y servicios  mastercard, registro 262521, vigente hasta el 2 de junio de 2027, para distinguir en **clase 9** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de

registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; en clase 36 servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en **clase 38** telecomunicaciones; y en **clase 42** servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software (folio 64 expediente principal).



5. Marca de fábrica y servicios  , registro 262522, vigente hasta el 2 de junio de 2027, para distinguir en **clase 9** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; en **clase 35** publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en **clase 36** servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en **clase 38** telecomunicaciones; y en **clase 42** servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos;

servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software (folio 65 expediente principal).



6. Marca de fábrica y servicios **mastercard**, registro 262662, vigente hasta el 9 de junio de 2027, para distinguir en **clase 9** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; en **clase 35** publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en **clase 36** servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en **clase 38** telecomunicaciones; y en **clase 42** servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de Marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30222-J (en adelante Reglamento), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, por encontrarse en el supuesto contenidos en su inciso a:

[...]

- 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.

[...]

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, protegiendo de esta forma no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse 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.

Para el análisis del cotejo marcario, son de aplicación las reglas que, de forma abierta, establece el artículo 24 del Reglamento, y en especial para el caso que nos ocupa su inciso c):

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;

[...]

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

Marca solicitada



Clase 9: aplicaciones informáticas descargables; interfaces (informática); monitores (programas informáticos); plataforma de software, grabado o descargable; programas de sistemas operativos informáticos grabados; programas informáticos descargables; programas informáticos grabados; publicaciones electrónicas descargables; software (programas grabados); tarjetas magnéticas codificadas; tarjetas de crédito codificadas; tarjetas de crédito magnéticas. Los productos anteriores en relación con servicios financieros.

Marcas inscritas



Clases 9, 16, 35, 36, 38, 39 y 42, para los productos y servicios indicados en los hechos probados.

La marca solicitada es mixta, ya que está compuesta por la denominación

Tangelo

y el elemento figurativo



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

Desde el punto de vista gráfico, se determina que entre los signos inscritos



, , ,  **mastercard**,  y  **mastercard**, y el solicitado  **Tangelo**,

, no existe similitud, los signos son diferentes, los inscritos se refieren a dos círculos completos enlazados, mientras que el solicitado se compone por dos semicírculos y un círculo, no enlazados, además del uso de palabras diferentes, por lo que son individualizables en el mercado por consumidores y competidores.

En el ámbito fonético, el sonido que se emite al pronunciarse las palabras TANGELO y MASTERCARD es diferente.

En el campo ideológico, los signos son de fantasía, por lo que no se analizan en este aspecto.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que similitudes, no concurren semejanzas que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal avala la decisión del Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto a acoger el signo solicitado, ya que es diferente a las marcas inscritas, por lo que se rechazan los agravios en cuanto a la existencia de riesgo de confusión, ya que como se analizó no son confundibles y los signos pueden coexistir.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos y servicios, porque basta con que no se confundan

entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que, tal y como ha sido analizado líneas arriba, no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético entre los signos cotejados, recayendo en innecesario analizar la posible aplicación del principio de especialidad.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:56:26 del 11 de noviembre de 2022, la que en este acto se confirma para que se inscriba la marca



en clase 9, solicitada por la empresa **MEXARREND S.A.P.I. DE C.V.** 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38