



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0437-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS
“KLING”**

KLING S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-4777)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0165-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con ocho minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Diego Alejandro Turcios Lara, cédula de identidad 9-0126-0560, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **KLING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-916724, con domicilio en la provincia de San José, cantón 2 Escazú, distrito Guachipelín, Oficentro Latitud Norte, cuarto piso, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:55 horas del 28 de agosto de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de mayo de 2025, el abogado Diego Alejandro Turcios Lara, en su condición de apoderado especial de la compañía **KLING S.R.L.**, solicitó la marca de servicios **KLING** en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; negocios inmobiliarios.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:49:44 horas del 13 de mayo de 2025, le previene al solicitante las objeciones de fondo contenidas en su solicitud señalándole que; el signo solicitado resulta inadmisibles por derechos de terceros conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al encontrarse inscrita la marca **CLING** registro 327977, en clase 36 internacional, que protege: servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. Propiedad de la empresa **NOLADRIL S.A.**, lo que puede generar confusión en el consumidor al ser similares; además de que busca proteger servicios que, por su naturaleza mercantil se relacionan y el consumidor podría pensar que son de un mismo origen empresarial, cuando en la realidad no lo son (folios 8 y 9).

Mediante documento adicional 2025/8245 del 18 de junio de 2025, el representante de la compañía **KLING S.R.L.**, contesta sobre lo prevenido por el Registro y solicita delimitar la lista de servicios pedidos por su representada, y en adelante se lea de la siguiente manera: “servicios de procesamiento de pagos electrónicos; provisión de pasarelas de pago electrónicas; gestión de transacciones financieras en línea; servicios de seguridad para pagos



electrónicos y transacciones bancarias; verificación de pagos en plataforma digital” (folios 11 y 12).

Por resolución de las 10:22:08 horas del 19 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, emite auto de no admisión sobre la contestación presentada al determinar que lo pedido corresponde a una modificación sustancial en la lista de servicios solicitada; no siendo procedente su solicitud conforme el artículo 11 de la Ley de marcas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución emitida a las 15:04:55 horas del 28 de agosto de 2025, procede a denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios **KLING** en clase 36 internacional, pedida por la compañía **KLING S.R.L.**, al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. Por otra parte, respecto a la aclaración a la limitación de servicios solicitada por el interesado mediante documento aportado el 02 de julio de 2025, es importante indicar que, en el considerando quinto, punto primero de la resolución de alzada, fue aceptada por el Registro; sin embargo, consideró que no elimina el riesgo de confusión que puede generar de permitir su coexistencia registral con respecto al signo inscrito, procediendo su denegatoria.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía **KLING S.R.L.**, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. La marca solicitada **KLING** presenta diferencias sustanciales con el signo registrado **CLINNG**, por lo que no existe riesgo de confusión directa ni indirecta entre ambos. Desde el punto de



vista fonético, los signos se pronuncian de manera distinta, **KLING** se articula con un sonido inicial /k/, breve y contundente, mientras que **“CLINNG”** incluye un grupo consonántico /cl/ y un signo de exclamación que modifica la percepción auditiva, generando una entonación y ritmo diferente.

2. Dentro del aspecto gráfico y visual, existen diferencias **KLING** está compuesto por cinco caracteres simples y legibles, mientras que **CLINNG** incorpora un signo de exclamación intermedio y una doble consonante **“NN”**, elementos que alteran de forma notable la estructura, longitud y apariencia general de ambos signos.
3. En cuanto al aspecto conceptual y denominativo, el signo **KLING** evoca una sensación tecnológica y moderna asociada al sonido metálico o digital de la palabra inglesa “cling”, coherente con los servicios delimitados para (procesamiento de pagos electrónicos y seguridad de transacciones en línea); a diferencia de la marca **CLINNG** que no tiene un significado reconocible en idioma alguno y su estructura gráfica pretende ser más exclamativa o estilizada, sin relación conceptual con los servicios financieros.
4. Los servicios solicitados para la marca “KLING” centrados en procesamiento de pagos electrónicos, pasarelas de pago y seguridad de transacciones digitales, reduce aún más cualquier posibilidad de coincidencia con los servicios de “CLINNG”, que protegen actividades financieras y aseguradoras de carácter más amplio y tradicional.
5. Las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, así como la especificidad de los servicios, impiden cualquier riesgo de confusión o asociación, por lo que se solicita se continúe con el



trámite y se conceda el registro de la marca “KLING”. Adjunta contenido del voto 154-2010 y voto 813-2011 ambos dictados por el Tribunal Registral Administrativo; además del Tribunal de Justicia Andino, proceso 12-IP-96, sobre el contenido del principio de especialidad.

6. Con la delimitación solicitada de los servicios de la marca “KLING” protegiendo: servicios de procesamiento de pagos electrónicos; provisión de pasarelas de pago electrónicas; gestión de transacciones financieras en línea; servicios de seguridad para pagos electrónicos y transacciones bancarias; verificación de pagos en plataformas digitales; no causaría engaño ni confusión al público, siendo posible continuar con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **NOLADRIL S.A.**, es titular registral del siguiente signo marcario:

- **Marca de comercio y servicios:** **CLING** registro 327977, en **clase 9** internacional. que protege y distingue: software; aplicaciones de móviles; aplicaciones descargables; aplicaciones informáticas; aplicaciones de software de computadora; aplicaciones de software descargable y en **clase 36:** servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. Inscrita el 30 de septiembre de 2024, con vigencia al 30 de septiembre de 2034 (folios 5 y 6 del legajo de apelación).



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:



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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:



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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Los signos en conflicto son:

SIGNO SOLICITADO

KLING

Clase 36: servicios de procesamiento de pagos electrónicos; provisión de pasarelas de pago electrónicas; gestión de transacciones financieras en línea; servicios de seguridad para pagos electrónicos y transacciones bancarias; verificación de pagos en plataformas digitales.

MARCA INSCRITA

CL!NG

Clase 36: servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Para el caso bajo estudio, se observa que ambas marcas son denominativas; la marca propuesta **KLING** se compone de cinco letras y el signo marcario inscrito **CL!NG** por 6 letras; dentro del cual comparten tres caracteres en una misma disposición.



Ahora bien, al realizar el análisis integral de ambas denominaciones se logra colegir que a nivel gráfico los signos cotejados **KLING** v/s **CLING** pese a contener un número diferente de letras, estos gramaticalmente comparten casi en su totalidad la misma estructura lingüística; y su diferencia radica en que la marca solicitada inicia con la letra “K” y el uso de la “I” en tanto, el signo inscrito utiliza la dicción “C” y un signo de exclamación “!” para representar el contenido de la letra “I” además, de una letra “N” adicional; sin embargo, pese a esas particularidades visualmente los signos se observan de manera semejante, lo que conlleva que entre ellos existan más semejanzas que diferencias, situación que podría generar error o confusión para el consumidor sobre las marcas y su origen empresarial a la hora de adquirir los servicios en el comercio.

Aunado a ello, este Tribunal, ha de señalar que la marca inscrita **CLING** si bien conforme se desprende utiliza ciertas características de diseño en su estructura gramatical, el elemento o contenido dominante lo conforma la parte denominativa; ello, debido a que el consumidor identifica los productos o servicios en el comercio por su nombre y no de acuerdo con la figura o diseño que lo acompañe, y para el caso bajo estudio es claro que el contenido del signo propuesto **KLING** hace clara alusión a la marca inscrita.

En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas al emplear un contenido gramatical semejante **KLING** v/s **CLING** su pronunciación y contenido sonoro se escucha y percibe de manera idéntica; siendo claro que el consumidor las pueda confundir y considerar que son de un mismo origen empresarial. Ello, con ocasión



de que el contenido sonoro de la letra “K” con relación a la dicción “C” y los caracteres “I” y “!” no hacen ninguna diferencia entre los signos a nivel auditivo y por tanto, suenan de manera idéntica.

Con respecto al contexto ideológico tenemos que ambas denominaciones no cuentan con significado y por tanto, se encuentran dentro de la clasificación de denominaciones de fantasía, por lo que recae en innecesario entrar a realizar un análisis en este sentido.

En virtud del estudio realizado, este Tribunal estima que el signo que se pretende proteger **KLING** no cuenta con la capacidad o carga distintiva necesaria con relación a la marca inscrita **CLING** por cuanto del cotejo anteriormente realizado se determina que entre ellas existe semejanza gráfica y fonética; no siendo posible concederle protección registral.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos denominativos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas; aplicando las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo que persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios en el comercio; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad e impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.



Ahora bien, con respecto al cotejo de productos que se detalla líneas arriba encontramos que los servicios que se pretenden proteger con la marca solicitada **KLING** y los protegidos con la marca inscrita **CLING** ambas en clase 36 internacional, se encuentran dirigidos al área “financiera” o de “operaciones monetarias”, que si bien no refieren en específico al mismo tipo de servicios estos dada su naturaleza mercantil se relacionan entre sí al estar dentro de las transacciones monetarias; por ende, estos compartirían los mismos canales de comercialización y consumidores finales; generando similitud en ese aspecto.

Además, a pesar de la modificación realizada sobre los servicios pretendidos por la solicitante, tal acción conforme fue analizado no eliminó el riesgo de confusión que se le podría generar al consumidor por asociación empresarial, ya que como se indicó líneas arriba los servicios que pretende son afines a los que protege la titular de la marca inscrita, debido a que ambos persiguen un mismo fin y buscan satisfacer la misma necesidad del consumidor, y es bajo esa circunstancia o condición que el consumidor pueda confundir o relacionar las marcas como provenientes de un mismo origen empresarial; de ahí que, no sea posible concederle protección registral al signo solicitado.

Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, y 24 de su Reglamento, ante la semejanza contenida entre los signos objetados, así como la relación existente entre los servicios que se pretenden proteger y comercializar por la compañía solicitante **KLING S.R.L.**, con los que protege y



comercializa la compañía titular **NOLADRIL S.A.**, de la marca inscrita; procediendo el rechazo de la solicitud.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente con relación al cotejo de los signos en pugna, este Tribunal estima que tales argumentos ya han sido debidamente abordados en el presente análisis; determinando que la marca propuesta **KLING** en clase 36 internacional, pedida por la compañía **KLING S.R.L.**, incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; procediendo su denegatoria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Diego Alejandro Turcios Lara, en su condición de apoderado especial de la compañía **KLING S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:55 horas del 28 de agosto de 2025, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Diego Alejandro Turcios Lara, apoderado especial de la compañía **KLING S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:55 horas del 28 de agosto de 2025, la cual 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 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

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36