

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0289-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA,
COMERCIO Y SERVICIOS**

**MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2020-853)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0779-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintiseis de noviembre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, organizada y existente según 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 Industrial a las 15:33:29 horas del 21 de mayo del 2020.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, presentó solicitud de inscripción de la marca de

fábrica, comercio y servicios  para proteger y distinguir los productos y servicios de las siguientes clases:

Clase 9: Plataforma de hardware y software de computadora para facilitar y administrar pagos, banca, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de pago, cajero automático, valor almacenado, transferencia electrónica de fondos, pagos electrónicos, procesamiento y transmisión electrónica de datos de pago de facturas, desembolso de efectivo, autenticación de transacciones, servicios de enrutamiento, servicios de autorización y liquidación, detección y control de fraudes, recuperación de desastres y servicios de cifrado; software y hardware de computadora que facilitan la identificación y autenticación de dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC) y dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID); hardware y software de computadora que comprende una billetera digital que almacena la información de la cuenta del cliente para acceder a cupones, vales (Voucher), códigos de vales y rebajas en minoristas y para obtener recompensas de lealtad o monetarias que pueden acreditarse en sus cuentas; aparatos e instrumentos científicos; soportes de datos magnéticos, discos de grabación; mecanismos que operan por medio de monedas para máquinas expendedoras; cajas registradoras; equipo de procesamiento de datos; computadoras, hardware informático, software informático y programas informáticos; aparatos e instrumentos eléctricos y de telecomunicaciones, a saber, aparatos para el registro, transmisión y reproducción de datos, incluidos sonido e imágenes; máquinas contables; aparatos de registro, transmisión y reproducción de datos, incluyendo sonido e imágenes; soportes de grabación magnéticos; aparatos para el seguimiento, gestión y análisis de cuentas financieras a

través de una red informática mundial; hardware y software de computadora, en particular para el desarrollo, mantenimiento y uso de redes informáticas locales y de área 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 descargables; aparatos de impresión, incluidos aparatos de impresión para sistemas de procesamiento de datos y sistemas de transacciones financieras; cajeros automáticos y máquinas de dinero en efectivo (cajeros automáticos) para establecimientos bancarios; codificadores y decodificadores; módems; hardware y software de computadora para facilitar las transacciones de pago por medios electrónicos a través de redes inalámbricas, redes informáticas mundiales y / o dispositivos de telecomunicaciones móviles; hardware de computadora y software de cifrado, claves de cifrado, certificados digitales, firmas digitales, software para el almacenamiento, recuperación y transmisión seguro de datos y transmisión de información confidencial del cliente utilizada por particulares, instituciones bancarias y financieras; software de computadora para automatizar un proceso de autenticación de identidad utilizando bases de datos existentes en relación con la emisión y gestión de certificados digitales utilizados para la autenticación o cifrado de comunicaciones digitales, o la autenticación de una firma digital en una transacción o comunicación electrónica, a través de Internet y otras redes informáticas; programas de computadora descargables y software de aplicación para teléfonos móviles y otros servicios digitales que permiten a los usuarios acceder a cupones, vales (voucher), códigos de vales, rebajas, información de comparación de precios, evaluaciones (revisiones) de productos, enlaces a sitios web minoristas de otros e información de descuentos; aplicación de software para usar en conexión con terminales de pago sin contacto con el fin de permitir a los comerciantes aceptar transacciones de comercio móvil sin contacto, presentación sin contacto de credenciales de lealtad y canje sin contacto de cupones, rebajas, descuentos, cupones (voucher) y ofertas especiales; aplicación de software que permite a los comerciantes entregar cupones,

rebajas, descuentos, cupones y ofertas especiales directamente a los dispositivos de telecomunicaciones móviles de los consumidores entregados por comunicaciones sin contacto RFID o NFC; aplicación de software que permite a los comerciantes desplegar carteles inteligentes en ubicaciones en tiendas minoristas y mayoristas que los consumidores pueden pulsar o contactar con sus dispositivos móviles de telecomunicaciones para acceder a cupones, rebajas, descuentos, cupones (voucher) y ofertas especiales entregados por medio de comunicaciones sin contacto RFID o NFC; chips de circuito integrado para usar en teléfonos móviles y dispositivos NFC y RFID; tarjetas codificadas magnéticas y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado (tarjetas inteligentes); tarjetas codificadas de seguridad; tarjetas codificadas con funciones de seguridad para fines de autenticación; tarjetas codificadas con funciones de seguridad para fines de identificación; tarjetas impregnadas de holograma; tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas con chip, tarjetas de valor almacenado, tarjetas portadoras de datos electrónicos, tarjetas de pago y tarjetas de pago todas codificadas; tarjetas bancarias, incluyendo tarjetas bancarias impresas tarjetas bancarias que utilizan memorias magnéticas y memorias de circuito integrado; lectores de tarjetas; lectores de tarjetas con codificación magnética, tarjetas portadoras de datos electrónicos, lectores de tarjetas con codificación magnética, lectores de tarjetas portadoras de datos electrónicos, unidades de cifrado electrónico, hardware de computadora, terminales de computadora, software de computadora para su uso en servicios financieros, banca y la industria de las telecomunicaciones; software de computadora descifrado para permitir que las tarjetas inteligentes interactúen con las terminales y los lectores; software descargable y precargado que permite a los usuarios acceder a cupones, rebajas, descuentos, cupones y ofertas especiales en Línea a través de sitios web, escaneando cupones, rebajas, descuentos, cupones y ofertas especiales de materiales impresos y pulsando en teléfonos móviles y otros dispositivos móviles para impresiones o carteles habilitados para NFC y el envío de estos cupones, descuentos, rebajas, cupones y ofertas

especiales a teléfonos móviles y otros dispositivos de telecomunicaciones móviles para canjearlos en tiendas minoristas o mayoristas; software descargable y precargado que permite a los usuarios acceder a cupones, rebajas, descuentos, cupones y ofertas especiales en línea a través de sitios web, escaneando cupones, rebajas, descuentos, cupones y ofertas especiales de materiales impresos y pulsando en teléfonos móviles y otros dispositivos móviles para impresiones o carteles habilitados para NFC (comunicaciones de campo cercano) y envío de estos cupones, descuentos, rebajas, cupones y ofertas especiales a teléfonos móviles y otros dispositivos de telecomunicaciones móviles para canjearlos en puntos de venta virtuales; chips de computadora integrados en teléfonos y otros dispositivos de comunicación; equipo de telecomunicaciones; terminales de transacción en puntos de venta y software de computadora para transmitir, visualizar y almacenar información de transacciones, identificación e información financiera para su uso en los servicios financieros, la banca y las industrias de telecomunicaciones; dispositivos de identificación por radiofrecuencia Q (transpondedores); aparatos de verificación electrónica para verificar la autenticación de tarjetas de crédito (cobro), tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de pago; máquinas expendedoras de efectivo; dispositivos periféricos de computadora y productos electrónicos, a saber, máquinas calculadoras, planificadores de bolsillo, teléfonos móviles, equipos manuales de teléfonos móviles, tabletas, lectores digitales y asistentes digitales personales (PDA) y alarmas; software de computadora para procesar pagos electrónicos; software de computadora para sistemas biométricos para la identificación y autenticación de personas; software de computadora para cifrar y proteger la integridad de datos y comunicaciones electrónicas a través de redes informáticas; software de computadora para implementar cifrado, autenticación, control de acceso y otras características de seguridad dentro de redes informáticas y a través de conexiones externas; software de computadora para implementar metodología de seguridad que implica el cifrado de números de tarjetas de pago y datos relacionados y transmisión a través de redes informáticas; manuales y

guías de usuario en formato electrónico para todo lo anterior distribuido como una unidad con el software; software de computadora para usar en análisis e informes de datos de registro de 'firewall' (sistema de protección informático).

Clase 35: Publicidad; administración de empresas; servicios de asesoramiento comercial; servicios de consultoría de mercadeo; servicios de investigación de mercado; procesamiento de datos en el ámbito de la banca y de pagos; servicios de información empresarial en el campo del análisis de datos relacionados con la demografía de mercadeo y el seguimiento de los comportamientos de compra de los consumidores; promoción de bienes y servicios de terceros mediante cupones, descuentos, anuncios, recompensas e incentivos generados en relación con el uso de tarjetas de crédito y débito, enlaces electrónicos a sitios web de comerciantes y minoristas, y mediante concursos promocionales; promoción de bienes y servicios de terceros a través de la distribución de materiales impresos y anuncios; servicios de promoción y publicidad de eventos culturales, eventos benéficos, conciertos, eventos deportivos, experiencias de viaje, eventos gastronómicos de alta cocina, festivales, espectáculos de premios y eventos especiales de terceros; administración comercial de programas de fidelidad y premios; preparación de estados de cuentas; servicios de presentación de facturas; relaciones públicas; reunir, en beneficio de terceros, una variedad de servicios financieros en relación con la provisión de tarjetas de crédito y débito que permiten a los clientes comparar y comprar convenientemente esos servicios, prestados en línea, a través de redes u otros medios electrónicos; gestión de bases de datos de computadora; suministro de información sobre la compra de bienes y servicios en línea a través de Internet y otras redes informáticas; servicios de procesamiento y verificación de datos; repositorio de datos y servicios de información de perfil del cliente; gestión de registros financieros, información, asesoría y consultoría relacionados con todos los servicios mencionados anteriormente; información comercial y servicios de directorio; suministro de información comercial y servicios de

información de directorio en línea para localizar direcciones de Internet y otras redes informáticas e información demográfica para entidades, y suministrar un directorio de organizaciones, individuos, direcciones y recursos accesibles mediante el uso de Internet y otras redes informáticas; servicios de facturación; preparación de informes comerciales personalizados para terceros; servicios comerciales del tipo de servicios de infraestructura pública clave, a saber, servicios de seguridad de infraestructura de aplicaciones y redes.

Clase 36: Servicios financieros, a saber, banca, servicios de tarjeta de crédito, servicios de tarjeta de débito, servicios de tarjeta de crédito (cobro), servicios de tarjeta prepaga ofrecidos a través de tarjetas con valor almacenado, transacciones electrónicas de crédito y débito, pago de facturas y servicios de presentación, desembolso de efectivo, verificación de cheques, cambio de cheques, acceso a depósitos y servicios de cajero automático, servicios de autorización y liquidación de transacciones, conciliación de transacciones, gestión de efectivo, liquidación de fondos consolidados; servicios financieros, a saber, procesamiento consolidado de disputas, depósito de datos y servicios de información del perfil del cliente, y servicios relacionados de conmutación, entrada/salida, liquidación/conciliación y movimiento de fondos en el campo de tarjetas de pago, servicios de procesamiento de pagos electrónicos, autenticación de transacciones de pago y servicios de verificación; servicios financieros, a saber, servicios de intercambio de valor, a saber, transacciones electrónicas de efectivo seguras y transmisiones electrónicas de efectivo, a través de redes informáticas públicas para facilitar el comercio electrónico, transferencia electrónica de fondos, proporcionar información financiera, a saber, datos e informes de tarjetas de crédito y débito, gestión de registros financieros, transferencia electrónica de fondos y servicios de cambio de divisas, servicios de evaluación financiera y gestión de riesgos para terceros en el campo del crédito al consumidor; servicios financieros, a saber, proporcionar información financiera y servicios de

procesamiento de transacciones por medios electrónicos a través de Internet y otras redes informáticas, y monitorear transacciones financieras y evaluar la probabilidad de fraude a través de un sistema de puntuación de múltiples factores, en el campo de la transferencia electrónica de fondos y servicios de procesamiento de pagos; difusión de información financiera a través de una red informática mundial, información financiera prestada por computadora a través de una red informática de información segura y servicios de asesoramiento en relación a todos los servicios anteriores; la provisión de servicios financieros para el soporte de servicios minoristas prestados a través de medias de telecomunicaciones móviles, a saber, servicios de pago a través de dispositivos inalámbricos; la provisión de servicios financieros para el soporte de servicios minoristas prestados en línea, a través de redes electrónicas; consulta y análisis financiero; servicios de seguros; asuntos financieros, asuntos monetarios; servicios financieros; servicios bancarios y de crédito; prestación de servicios de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de crédito/cobro, y tarjetas de valor almacenado prepagadas; servicios de banca, pago, crédito, débito, cargo, desembolso de efectivo, servicios de acceso a depósitos de valor almacenado; servicios de pago de facturas; servicios de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de crédito/cobro, tarjeta prepagada y tarjeta de valor almacenado; servicios de verificación de cheques y de cambio de cheques; servicios de cajero automático; procesamiento de transacciones financieras tanto en línea a través de una base de datos informática o a través de telecomunicaciones y en el punto de venta; servicios de procesamiento para transacciones financieras por parte de titulares de tarjetas a través de cajeros automáticos; la provisión de detalles de saldos, depósitos y retiros de dinero a los titulares de tarjetas a través de cajeros automáticos; servicios de liquidación financiera y autorización financiera en relación con el procesamiento de transacciones de pago financiero; servicios de seguros de viaje; emisión y canje de cheques de viajero y vales (voucher) de viaje; servicios de autenticación de pagadores; verificación de información financiera; mantenimiento de registros financieros; servicios de transferencia electrónica de fondos y cambio de divisas;

servicios de pago a distancia; servicios de monedero electrónico de valor almacenado, proporcionar fondos electrónicos y servicios de transferencia de divisas, servicios de páginas electrónicas, servicios de desembolso de efectivo, servicios de autorización de transacciones y servicios de liquidación; prestación de servicios de débito y crédito mediante dispositivos de identificación por radiofrecuencia (transpondedores); prestación de servicios de débito y crédito mediante dispositivos de comunicación y telecomunicaciones; servicios de verificación de cheques; servicios de emisión y reembolso, todos relacionados con cheques de viajero y vales (voucher) de viaje; la prestación de servicios financieros para el soporte de servicios minoristas prestados a través de medios de telecomunicaciones móviles, incluidos servicios de pago a través de dispositivos inalámbricos; procesamiento de transacciones de crédito y débito por teléfono y enlace de telecomunicaciones; prestación de servicios financieros para el soporte de servicios minoristas prestados en línea, a través de redes u otros medios electrónicos utilizando información digitalizada electrónicamente; servicios de intercambio de valor, a saber, el intercambio seguro de valor, incluyendo efectivo electrónico, a través de redes informáticas accesibles mediante tarjetas inteligentes; servicios de pago de facturas prestados a través de un sitio web; banca en línea; servicios financieros prestados por medio de teléfono y por medio de una red informática global o la Internet; prestación de servicios financieros por medio de una red informática global o la Internet; servicios financieros, a saber, la provisión de pagos móviles sin contacto a través de comerciantes en tiendas minoristas, en línea y en ubicaciones completas; servicios financieros, a saber, proporcionar una billetera digital basada en la nube que almacena información de la cuenta del cliente para acceder a cupones, vales (voucher), códigos de cupones (voucher) y rebajas en los minoristas y obtener recompensas de lealtad o monetarias que pueden acreditarse a sus cuentas a través de un sistema de devolución de efectivo; servicios inmobiliarios; servicios de propiedad inmobiliaria; servicios de valoraciones inmobiliarias; gestión de inversiones inmobiliarias; servicios de inversión inmobiliaria; servicios de seguros inmobiliarios;

seguro para propietarios de bienes inmuebles; servicios de seguros relacionados con propiedades; financiamiento de bienes inmuebles; correduría de bienes inmuebles; tasaciones inmobiliarias; servicios de agencias inmobiliarias: evaluación de bienes inmuebles; administración de bienes inmuebles; administración de asuntos financieros relacionados con bienes inmuebles; provisión de préstamos inmobiliarios; servicios.

Clase 38: Suministro de transmisión electrónica segura de datos, información y mensajes a través de una red informática global; suministro de transmisión electrónica segura de datos para pagos y servicios financieros a través de una red informática global; suministro de transmisión electrónica segura de datos en forma de códigos legibles por media de máquinas que se muestran en pantallas de visualización de dispositivos móviles y se transmiten a través de una red de procesamiento de datos global remota, incluyendo la Internet; proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red segura de información computarizada para la transferencia y difusión de una variedad de información en el campo de los servicios financieros; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todos los servicios mencionados anteriormente; transmisión de datos mediante el uso de procesamiento electrónico de imágenes por enlace de teléfono móvil; correo electrónico, servicios envío y recepción de mensajes; servicios de radiodifusión; alquiler de tiempo de acceso a una base de datos informática; servicios de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones móviles; servicios de telecomunicaciones basados en internet; servicios de comunicación de datos.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software de computadora; proporcionar el uso temporal de software y aplicaciones no descargables para gestionar, localizar, activar y revocar autenticación y credenciales digitales de dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC); diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software de computadora de

aplicaciones para dispositivos digitales móviles; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de programas de computadora descargables y software de aplicación para teléfonos móviles y otros dispositivos digitales que permite a los usuarios acceder a cupones, cupones (voucher), códigos de cupones, rebajas, información de comparación de precios, evaluación de productos, enlaces a los sitios web minoristas de terceros e información de descuentos; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de programas de computadora descargables y software de aplicación que permite a los usuarios acceder a ofertas de promoción de ventas y obtener recompensas monetarias que pueden acreditarse a sus cuentas a través de un sistema de devolución de efectivo; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de programas informáticos descargables y software de aplicación que permite a los usuarios acceder a ofertas de promoción de ventas y obtener recompensas monetarias que pueden acreditarse en sus cuentas; servicios de consultoría de hardware y software para computadoras; programación de computadoras; servicios de soporte y consulta para gestionar sistemas informáticos, bases de datos y aplicaciones; servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), proveedor de software de aplicaciones (ASP) que ofrece software para recibir, transmitir y mostrar cupones (voucher), cupones, códigos de cupones, ofertas especiales, evaluaciones, información de productos, información de comparación de precios, enlaces a sitios web y recibir y transmitir datos para la compra de bienes y servicios; proveedor de servicios de aplicaciones que ofrece software para proporcionar a los consumidores información sobre descuentos, cupones y ofertas especiales para los bienes y servicios de terceros; servicios de proveedor de servicios de aplicaciones relacionados con software de redes sociales; diseño gráfico para la compilación de páginas web en la Internet; información relacionada con hardware o software informático prestados en línea desde una red informática global o la Internet; crear y mantener sitios web; hospedaje de sitios web de terceros; creación de páginas web; el diseño, creación y alojamiento de sitios web comerciales; el diseño, creación y alojamiento de sitios web de pago de facturas; servicios de recuperación de datos almacenados; cifrado

de datos y descifrado de información financiera; servicios de autenticación de firma digital para autenticación de terceros, a saber, cifrado de datos e integridad de datos; proporcionar a terceros datos cifrados y firmados y autenticados digitalmente para su uso en la emisión y validación de certificados digitales en el campo de la autenticación de documentos; verificación, autenticación, emisión, distribución y gestión digital de certificados; servicios de consultas técnicas en materia de programación informática, redes informáticas financieras, procesamiento de datos, comunicaciones seguras, cifrado y descifrado de datos y seguridad de redes de área local; difusión de información a través de una red informática global en los campos de software de computadora, hardware de computadora, redes informáticas financieras y redes de área local; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de hardware informático y software de aplicaciones para dispositivos móviles; servicios relacionados con la informática y la internet, a saber, suministro de bases de datos electrónicas en línea a través de una red informática global en el campo de la autenticación y verificación de identidad, tarjetas de pago, gestión de fraude y riesgo y banca; software como un servicio {SaaS}; monitoreo electrónico de información de identificación personal para detectar el robo de identidad a través de Internet; diseño y desarrollo de páginas web; servicios de consultoría en materia de servicios informáticos; servicios de consultoría relacionados con el cifrado de números de tarjetas de pago y datos relacionados; servicios de gestión y seguridad de redes informáticas; diseño y desarrollo de hardware y software informático; conversión de datos o documentos de medios físicos a medios electrónicos; creación e implementación de procedimientos y prácticas para la emisión y gestión de certificados digitales; servicios relacionados con la informática, a saber, servicios de seguridad de Internet y redes informáticas gestionadas, a saber, verificación, autenticación, distribución y gestión de infraestructura de clave pública (PKI), emisión, verificación y gestión de certificados digitales, e integración de software empresarial; consultas informáticas sobre redes informáticas y redes informáticas internas, servicios de seguridad para redes informáticas y redes informáticas internas, a saber,

instalación, diseño y personalización de software de 'firewall' (protección) de red e Internet para terceros; servicios de consultoría informática en el campo de la integración de seguridad, seguridad de red, arquitectura de red, tecnología de cifrado y seguridad informática; verificación de seguridad de 'firewalls' de redes informáticas, servidores y otros dispositivos de red contra el acceso no autorizado, a saber, análisis de la red de información de computadora global y la vulnerabilidad de la red informática interna; servicios de autenticación, a saber, prestación de servicios de autenticación de usuario e identidad utilizando tecnología de software y hardware; proporcionar autenticación de identidad; servicios de desarrollo, diseño, implementación, prueba, análisis y consultoría en el campo de seguridad, acceso, autorización, cifrado de autenticación y sistemas de identificación para computadoras, hardware de computadora, redes informáticas y sitios web; desarrollo, integración y operación de sistemas informáticos para dar soporte a la emisión y gestión de certificados digitales.

Mediante resolución de las 15:33:29 horas del 21 de mayo del 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó parcialmente la inscripción de la solicitud de inscripción de la marca para los productos de la clase 9 y los servicios de clase 35, 38 y 42 solicitados, no teniendo objeción para los productos de la clase 36 internacional. La denegatoria se da por razones extrínsecas según el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa indica como agravios que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es totalmente incorrecto, pues una de las marcas analizadas está caduca, mientras que las otras protegen productos y servicios totalmente distintos, dirigidos a segmentos del mercado distintos y donde no existe confusión. Que la marca debe ser analizada como un todo y se obvió las diferencias entre los distintivos. Que las compañías Discovery Communications LLC, Pfizer Products, Inc.,

Jiménez, Blanco y Quirós, S.A., son independientes con giros diferentes y los segmentos de mercado hacen que los consumidores no se confundan entre las marcas en cuestión. Por ello procede a limitar la lista de productos y servicios en clase 9, 35 y 38 para que a continuación se protejan de la siguiente forma:

Clase 9: “Plataforma de hardware y software de computadora para facilitar y administrar pagos, banca, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de pago, cajero automático, valor almacenado, transferencia electrónica de fondos, pagos electrónicos, procesamiento y transmisión electrónica de datos de pago de facturas, desembolso de efectivo, autenticación de transacciones, servicios de enrutamiento, servicios de autorización y liquidación, detección y control de fraudes, recuperación de desastres y servicios de cifrado; software y hardware de computadora que facilitan la identificación y autenticación de dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC) y dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID); hardware y software de computadora que comprende una billetera digital que almacena la información de la cuenta del cliente para acceder a cupones, vales (voucher), códigos de vales y rebajas en minoristas y para obtener recompensas de lealtad o monetarias que pueden acreditarse en sus cuentas; aparatos e instrumentos científicos; soportes de datos magnéticos, discos de grabación; mecanismos que operan por medio de monedas para máquinas expendedoras; cajas registradoras; equipo de procesamiento de datos; computadoras; aparatos e instrumentos eléctricos y de telecomunicaciones, a saber, aparatos para el registro, transmisión y reproducción de datos, incluidos sonido e imágenes; máquinas contables; aparatos de registro, transmisión y reproducción de datos, incluyendo sonido e imágenes; aparatos para el seguimiento, gestión y análisis de cuentas financieras a través de una red informática mundial; hardware y software de computadora, en particular para el desarrollo, mantenimiento y uso de redes informáticas locales y de área 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

descargables; aparatos de impresión, incluidos aparatos de impresión para sistemas de procesamiento de datos y sistemas de transacciones financieras; cajeros automáticos y máquinas de dinero en efectivo (cajeros automáticos) para establecimientos bancarios; codificadores y decodificadores; módems; hardware y software de computadora para facilitar las transacciones de pago por medios electrónicos a través de redes inalámbricas, redes informáticas mundiales y / o dispositivos de telecomunicaciones móviles; hardware de computadora y software de cifrado, claves de cifrado, certificados digitales, firmas digitales, software para el almacenamiento, recuperación y transmisión seguro de datos y transmisión de información confidencial del cliente utilizada por particulares, instituciones bancarias y financieras; software de computadora para automatizar un proceso de autenticación de identidad utilizando bases de datos existentes en relación con la emisión y gestión de certificados digitales utilizados para la autenticación o cifrado de comunicaciones digitales, o la autenticación de una firma digital en una transacción o comunicación electrónica, a través de Internet y otras redes informáticas; programas de computadora descargables y software de aplicación para teléfonos móviles y otros servicios digitales que permiten a los usuarios acceder a cupones, vales (voucher), códigos de vales, rebajas, información de comparación de precios, evaluaciones (revisiones) de productos, enlaces a sitios web minoristas de otros e información de descuentos; aplicación de software para usar en conexión con terminales de pago sin contacto con el fin de permitir a los comerciantes aceptar transacciones de comercio móvil sin contacto, presentación sin contacto de credenciales de lealtad y canje sin contacto de cupones, rebajas, descuentos, cupones (voucher) y ofertas especiales; aplicación de software que permite a los comerciantes entregar cupones, rebajas, descuentos, cupones y ofertas especiales directamente a los dispositivos de telecomunicaciones móviles de los consumidores entregados por comunicaciones sin contacto RFID o NFC; aplicación de software que permite a los comerciantes desplegar carteles inteligentes en ubicaciones en tiendas minoristas y mayoristas que los consumidores pueden pulsar o contactar con sus dispositivos móviles de telecomunicaciones para acceder a cupones, rebajas, descuentos,

cupones (voucher) y ofertas especiales entregados por medio de comunicaciones sin contacto RFID o NFC; chips de circuito integrado para usar en teléfonos móviles y dispositivos NFC y RFID; tarjetas codificadas magnéticas y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado (tarjetas inteligentes); tarjetas codificadas de seguridad; tarjetas codificadas con funciones de seguridad para fines de autenticación; tarjetas codificadas con funciones de seguridad para fines de identificación; tarjetas impregnadas de holograma; tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas con chip, tarjetas de valor almacenado, tarjetas portadoras de datos electrónicos, tarjetas de pago y tarjetas de pago todas codificadas; tarjetas bancarias, incluyendo tarjetas bancarias impresas y tarjetas bancarias que utilizan memorias magnéticas y memorias de circuito integrado; lectores de tarjetas; lectores de tarjetas con codificación magnética, tarjetas portadoras de datos electrónicos, lectores de tarjetas con codificación magnética, lectores de tarjetas portadoras de datos electrónicos, unidades de cifrado electrónico, hardware de computadora, terminales de computadora, software de computadora para su uso en servicios financieros, banca y la industria de las telecomunicaciones; software de computadora diseñado para permitir que las tarjetas inteligentes interactúen con las terminales y los lectores; software descargable y precargado que permite a los usuarios acceder a cupones, rebajas, descuentos, cupones y ofertas especiales en línea a través de sitios web, escaneando cupones, rebajas, descuentos, cupones y ofertas especiales de materiales impresos y pulsando en teléfonos móviles y otros dispositivos móviles para impresiones o carteles habilitados para NFC y el envío de estos cupones, descuentos, rebajas, cupones y ofertas especiales a teléfonos móviles y otros dispositivos de telecomunicaciones móviles para canjearlos en tiendas minoristas o mayoristas; software descargable y precargado que permite a los usuarios acceder a cupones, rebajas, descuentos, cupones y ofertas especiales en línea a través de sitios web, escaneando cupones, rebajas, descuentos, cupones y ofertas especiales de materiales impresos y pulsando en teléfonos móviles y otros dispositivos móviles para impresiones o carteles habilitados para NFC (comunicaciones de campo cercano) y envío de estos cupones, descuentos, rebajas,

cupones y ofertas especiales a teléfonos móviles y otros dispositivos de telecomunicaciones móviles para canjearlos en puntos de venta virtuales; chips de computadora integrados en teléfonos y otros dispositivos de comunicación; equipo de telecomunicaciones; terminales de transacción en puntos de venta y software de computadora para transmitir, visualizar y almacenar información de transacciones, identificación e información financiera para su uso en los servicios financieros, la banca y las industrias de telecomunicaciones; dispositivos de identificación por radiofrecuencia (transpondedores); aparatos de verificación electrónica para verificar la autenticación de tarjetas de crédito (cobro), tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de pago; máquinas expendedoras de efectivo; dispositivos periféricos de computadora y productos electrónicos, a saber, máquinas calculadoras, planificadores de bolsillo, teléfonos móviles, equipos manuales de teléfonos móviles, tabletas, lectores digitales y asistentes digitales personales (PDA) y alarmas; software de computadora para procesar pagos electrónicos; software de computadora para sistemas biométricos para la identificación y autenticación de personas; software de computadora para cifrar y proteger la integridad de datos y comunicaciones electrónicas a través de redes informáticas; software de computadora para implementar cifrado, autenticación, control de acceso y otras características de seguridad dentro de redes informáticas y a través de conexiones externas; software de computadora para implementar metodología de seguridad que implica el cifrado de números de tarjetas de pago y datos relacionados y transmisión a través de redes informáticas; manuales y guías de usuario en formato electrónico para todo lo anterior distribuido como una unidad con el software; software de computadora para usar en análisis e informes de datos de registro de ‘firewall’ (sistema de protección informático).”

Clase 35: “Procesamiento de datos en el ámbito de la banca y de pagos; servicios de información empresarial en el campo del análisis de datos relacionados con la demografía de mercadeo y el seguimiento de los comportamientos de compra de los consumidores; promoción de bienes y servicios de terceros mediante cupones, descuentos, anuncios,

recompensas e incentivos generados en relación con el uso de tarjetas de crédito y débito, enlaces electrónicos a sitios web de comerciantes y minoristas, y mediante concursos promocionales; promoción de bienes y servicios de terceros a través de la distribución de materiales impresos y anuncios; servicios de promoción y publicidad de eventos culturales, eventos benéficos, conciertos, eventos deportivos, experiencias de viaje, eventos gastronómicos de alta cocina, festivales, espectáculos de premios y eventos especiales de terceros; administración comercial de programas de fidelidad y premios; preparación de estados de cuentas; servicios de presentación de facturas; relaciones públicas; reunir, en beneficio de terceros, una variedad de servicios financieros en relación con la provisión de tarjetas de crédito y débito que permiten a los clientes comparar y comprar convenientemente esos servicios, prestados en línea, a través de redes u otros medios electrónicos; gestión de bases de datos de computadora; suministro de información sobre la compra de bienes y servicios en línea a través de Internet y otras redes informáticas; servicios de procesamiento y verificación de datos; repositorio de datos y servicios de información de perfil del cliente; gestión de registros financieros, información, asesoría y consultoría relacionados con todos los servicios mencionados anteriormente; información comercial y servicios de directorio; suministro de información comercial y servicios de información de directorio en línea para localizar direcciones de Internet y otras redes informáticas e información demográfica para entidades, y suministrar un directorio de organizaciones, individuos, direcciones y recursos accesibles mediante el uso de Internet y otras redes informáticas; servicios de facturación; preparación de informes comerciales personalizados para terceros; servicios comerciales del tipo de servicios de infraestructura pública clave, a saber, servicios de seguridad de infraestructura de aplicaciones y redes.”

Clase 38: “Suministro de transmisión electrónica segura de datos, información y mensajes a través de una red informática global; suministro de transmisión electrónica segura de datos

para pagos y servicios financieros a través de una red informática global; suministro de transmisión electrónica segura de datos en forma de códigos legibles por medio de máquinas que se muestran pantallas de visualización de dispositivos móviles y se transmiten a través de una red de procesamiento de datos global remota; proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red segura de información computarizada para la transferencia y difusión de una variedad de información en el campo de los servicios financieros; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todos los servicios mencionados anteriormente; transmisión de datos mediante el uso de procesamiento electrónico de imágenes por enlace de teléfono móvil; correo electrónico, servicios envío y recepción de mensajes; servicios de radiodifusión; alquiler de tiempo de acceso a una base de datos informática; servicios de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones móviles; servicios de comunicación de datos.”

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca



, registro 276090, inscrita el 9 de enero del 2019 y vigente hasta el 9 de enero del 2029, cuyo titular es **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC**, en las siguientes clases:


Clase 9: “DVDs y programas informáticos multimedia grabados en CD-ROM, todos con temas de interés general para el ser humano, juegos de aprendizaje en forma de programas para fines educativos, programas de juegos, tonos de llamada descargables, gráficos, respaldos de timbre, timbres animados, timbres de video y

protectores de pantalla animados facilitados a través de Internet y dispositivos inalámbricos, gafas de sol, medios digitales, a saber, videoclips descargables pregrabados, clips de audio pregrabados, texto y gráficos almacenados en computadoras y dispositivos inalámbricos, todos con temas de interés general para el ser humano, contenido descargable de audio, video y audiovisual proporcionado a través de redes informáticas y de comunicaciones con programas de televisión y grabaciones de video, todos con temas de interés general para el ser humano, programas informáticos para su uso en el procesamiento, transmisión, recepción, organización, manipulación, reproducción, revisión, reproducción y transmisión de audio, video y contenido multimedia, incluidos archivos de texto, datos, imágenes, audio, video y audiovisuales, todos con temas de interés general para el ser humano, programas informáticos para controlar el funcionamiento de dispositivos de audio y video y para ver, buscar y / o reproducir audio, video, televisión, películas, otras imágenes digitales y otro contenido multimedia, programas informáticos para entretenimiento interactivo, que permite a los usuarios personalizar la experiencia de visualización, escucha y reproducción al seleccionar y organizar la visualización y el rendimiento de los elementos de audio, video y audiovisuales, programas informáticos descargables para dispositivos móviles, programas informáticos para su uso en el procesamiento, transmisión, recepción, organización, manipulación, reproducción, revisión, reproducción y transmisión de contenido de audio, video y multimedia, incluidos archivos de texto, datos, imágenes, audio, video y audiovisuales”

Clase 38: Servicios de comunicaciones, en concreto, transmisión de sonido transmitido por "streaming" (transmisión) y grabaciones audiovisuales a través de Internet, redes de cable, redes inalámbricas, satélite o redes multimedia interactivas, servicios de transmisión de audio y video a través de Internet,

transmisión de información en el campo audiovisual, servicios de transmisión de televisión, difusión de televisión por cable, transmisión de televisión por satélite, servicios de medios móviles en forma de transmisión electrónica, emisión y entrega de contenido de medias de entretenimiento, servicios de "podcasting" (difusión en línea), servicios de difusión por Internet, servicios de transmisión de video contra demanda, proporcionar foros en línea para la transmisión de mensajes entre usuarios de computadoras, facilitación de salas de chat en línea y tableros de anuncios electrónicos para la transmisión de mensajes entre usuarios en el campo de interés general.”

Clase 41: Servicios de entretenimiento, en concreto, programas multimedia sobre temas de interés general, distribuidos a través de diversas plataformas a través de múltiples formas de medios de transmisión, suministro a través de una red informática mundial de información de entretenimiento con respecto a programas de televisión actuales, proporcionar programas de televisión en curso en el campo del interés humano general, producción de programas de televisión, producción de programas multimedia, la programación de entretenimiento "over the top (OTT) (desde arriba) “en el campo del interés humano general, servicios de entretenimiento en forma de programas y contenidos de entretenimiento y educativos, a saber, programas de televisión, videoclips, gráficos e información relacionados con programas de televisión en el ámbito del interés humano general, a través de Internet, redes de comunicaciones electrónicas, redes informáticas y redes de comunicaciones inalámbricas. (folio 41 al 43 expediente principal).

- 2- Que la marca de servicios , registro 195337, se encuentra caduca desde el 23 de octubre del 2019, cuyo titular fue **IDC SISTEMAS INTERBANCARIOS DE SEGURIDAD S.A.** (folio 44 expediente principal)

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de



servicios **Migraine**, registro 139484, inscrito el 19 de junio del 2003 y vigente hasta el 19 de junio del 2023, cuyo titular es **PFIZER PRODUCTS INC.**, en clase 38 internacional para proteger y distinguir: Servicios de Internet (folio 46 expediente principal).

- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **ID INVESTIGATION DISCOVERY**, registro 228119, inscrito el 28 de junio del 2013 y vigente hasta el 28 de junio del 2023, cuyo titular es **DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC**, en clase 9 internacional para proteger y distinguir: Grabaciones audiovisuales pregrabadas, cintas de audio, discos de video, discos compactos, DVDs y software multimedia grabado en CD-ROM, todos con temas de interés humano general; videoclips descargables pregrabados, clips de audio pregrabados, texto y gráficos almacenados en computadoras electrónicas personales y dispositivos inalámbricos portátiles, todos con temas de interés humano general.

- 5- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



y comercio **ID INVESTIGATION DISCOVERY**, registro 228122, inscrito el 28 de junio del 2013 y vigente hasta el 28 de junio del 2023, cuyo titular es **DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC**, para la protección en clase 9 internacional de: Grabaciones audiovisuales pregrabadas. cintas de audio, discos de video, discos compactos, DVDs y software multimedia grabado en CD-ROM, todos con temas de interés humano general; videoclips descargables pregrabados, clips de audio pregrabados, texto y

gráficos almacenados en computadoras electrónicas personales y dispositivos inalámbricos portátiles, todos con temas de interés humano general. (folio 53 expediente principal).

- 6- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **iD LAB**, registro 260884, inscrito el 31 de marzo del 2017 y vigente hasta el 31 de marzo del 2027, cuyo titular es **JIMENEZ BLANCO & QUIROS, S.A.**, para la protección en clase 35 internacional de: Servicios de publicidad, gestión de negocios, administración comercial, mercadeo y trabajos de oficina (folio 55 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados del Registro de la Propiedad Industrial visibles a folios 41 al 56.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. La normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la

inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“... a) Si el signo es 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 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...”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En relación con ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que:

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se


percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.


La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es diáfana, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguen sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora, y en todo caso impide que las marcas cumplan su función distintiva.

Dicho lo anterior, en resumidas cuentas, lo que se busca es evitar la confusión y la forma

debida es realizando el cotejo, para ello, primeramente se excluyen aquellas que ya no existan en la vida jurídica marcaria, sea en este caso la marca de servicios  registro 195337 por encontrarse caduca al momento de esta resolución. Ahora bien, en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>Signo</i>			
<i>Estado</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>276090</i>	<i>139484</i>
<i>Marca</i>	<i>fábrica, comercio y servicios</i>	<i>fabrica y servicios</i>	<i>Servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Ver folios 20 al 28 del legajo de apelación</i>	<i>Ver folios 41 al 43 expediente principal</i>	<i>Servicios de Internet</i>
<i>Clase</i>	<i>9, 35, 36, 38 y 42</i>	<i>9, 38 y 41</i>	<i>38</i>
<i>Titular</i>	<i>MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED</i>	<i>DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC</i>	<i>PFIZER PRODUCTS INC.</i>

<i>Signo</i>	ID INVESTIGATION DISCOVERY		iD LAB
<i>Estado</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	228119	228122	260884
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y comercio</i>	<i>de fábrica y comercio</i>	<i>de servicios</i>

<i>Protección y Distinción</i>	Grabaciones audiovisuales pregrabadas, cintas de audio, discos de video, discos compactos, DVDs y software multimedia grabado en CD-ROM, todos con temas de interés humano general; videoclips descargables pregrabados, clips de audio pregrabados, texto y gráficos almacenados en computadoras electrónicas personales y dispositivos inalámbricos portátiles, todos con temas de interés humano general.	Grabaciones audiovisuales pregrabadas, cintas de audio, discos de video, discos compactos, DVDs y software multimedia grabado en CD-ROM, todos con temas de interés humano general; videoclips descargables pregrabados, clips de audio pregrabados, texto y gráficos almacenados en computadoras electrónicas personales y dispositivos inalámbricos portátiles, todos con temas de interés humano general.	Servicios de publicidad, gestión de negocios, administración comercial, mercadeo y trabajos de oficina
<i>Clase</i>	9	9	35
<i>Titular</i>	DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC	DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC,	JIMENEZ BLANCO & QUIROS, S.A.

Obsérvese que las marcas inscritas “**ID INVESTIGATION DISCOVERY**” y “**id LAB**”, así




como las marcas mixtas , , presentan un diseño donde las letras ID viene a ser el elemento sobresaliente lo cual genera una coincidencia total entre los signos. Aún y cuando la marca solicitada difiera en sus colores y elementos gráficos que pueden distinguirla, estos se constituyen en secundarios, al igual que la disposición de las letras “**id**” en minúscula, ya que el elemento denominativo central de los signos, son las letras “**ID**”, el que el consumidor recordará al momento de su consumo y es ahí donde se podría generar la confusión, que es precisamente lo que la ley de marcas viene a proteger. No es que este Tribunal siempre dé la prevalencia a la parte denominativa, porque igualmente la gráfica puede ser tan fuerte que el consumidor al verla de inmediato relacionará la marca con los productos, pero en el caso de discusión al tener la marca solicitada la misma denominación que las inscritas, no es posible su identificación e individualización en el mercado.


No se debe olvidar que para la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos o más signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)”.

Ahora bien, siendo que los signos en conflicto son iguales o similares, en un segundo escenario y conforme al artículo 89 de la Ley de Marcas, y a efecto de determinar la posibilidad de aplicar el principio de especialidad, se valorará la posibilidad de acceder a lo solicitado por el apelante, siempre que los productos y servicios que pretende proteger con la marca pedida sean diferentes y esto significa que ni siquiera se relacionen. Bajo ese conocimiento y analizando las clases pedidas para su inscripción con la marca pretendida, se observa que a pesar de la limitación de productos y servicios que hizo el apelante en las clases denegadas, estos continúan siendo iguales, similares y relacionados en el sector de las telecomunicaciones, publicidad, tecnología y comunicación, lo que hace que compartan la misma naturaleza y canales de distribución que no se permiten su coexistencia pacífica; el consumidor medio de primera entrada al solicitar y observar la marca, no podrá distinguirlas ni con el diseño que las acompaña, lo cual produciría el peligro de confusión al consumidor.

Obsérvese que el cotejo realizado en la resolución hecha por el Registro de la Propiedad Industrial a folios 75 al 80 del expediente principal, sobre los productos y servicios en clases 9, 35, 38 y 42, se identifican en color rojo, siendo todos ellos idénticos o relacionados a las marcas de productos y servicios ya inscritas, por ello, advierte este Tribunal que en el

presente caso es latente el riesgo de confusión y de asociación empresarial para los

consumidores, rechazando así la inscripción del signo  conforme al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. El examinador o juzgador debe colocarse en la posición del consumidor normal de los servicios, porque este es el que realiza el acto de consumo y se constituye en la víctima potencial del riesgo de confusión. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante a otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y las inscritas.

El único agravio en la que el recurrente tiene razón es en la marca que se encuentra caduca, específicamente la marca de servicios , registro 195337, pero como ya se indicó supra, la misma no se dispuso en el cotejo de esta instancia. En lo que respecta a los demás agravios, estos basan la defensa en que la marca protege productos y servicios totalmente distintos, dirigidos a segmentos del mercado distintos y donde no existe confusión; razonamiento que no es correcto, aun y cuando el recurrente limita sus productos y servicios, quedando únicamente tal como lo indicó el Registro de origen, la clase 36, pues todos los servicios son completamente diferentes.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, concluye que debe declararse sin lugar el recurso de apelación planteada por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, puesto que la marca propuesta violenta al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar riesgo de confusión al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, porque los signos son similares y los

productos a proteger son de la misma naturaleza, incluso mantienen los mismos canales de distribución y comercialización, en clase 9, 35, 38 y 42 internacional, no teniendo objeción para registrar los productos de clase 36 internacional.

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**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:33:29 horas del 21 de mayo del 2020, la que en este acto se confirma, denegando parcialmente la inscripción de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica,



comercio y servicios para los productos de clase 9 internacional y los servicios de clase 35, 38 y 42 internacional solicitados, no teniendo objeción para registrar los productos de clase 36 internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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)

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33