



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0689-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción del nombre comercial “MasterCredit Soluciones financieras (DISEÑO)”

MASTER CREDIT INTERNACIONAL COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 7326-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1281-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y tres – cero cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa **MASTER CREDIT INTERNACIONAL (COSTA RICA), S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y tres minutos con tres segundos del veintisiete de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en fecha veinte de agosto de dos mil nueve, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, de calidades y en su condición antes citada, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Master Credit Soluciones financieras (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en **clase 49** internacional: “*Un establecimiento*



dedicado a brindar servicios financieros, ubicado en Liberia, Barrio Los Ángeles, del antiguo Almacén Suma 50 metros al oeste, local #1”.

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y uno de los días veinticinco y veintiséis de febrero y primero de marzo del dos mil diez, y en razón de ello el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado de la compañía **Master Card International Inc**, se opuso a la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Master Credit Soluciones financieras (DISEÑO)**” en **clase 49** de la Nomenclatura Internacional, presentada por el representante de la empresa **MASTER CREDIT INTERNACIONAL (COSTA RICA), S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y tres minutos con tres segundos del veintisiete de abril de dos mil doce, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando con lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Master Credit Soluciones financieras (DISEÑO)**” en **clase 49** de la Nomenclatura Internacional, la cual se deniega.

CUARTO. Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil doce, la representante de la empresa recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y dos minutos con cuarenta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, resolvió; “*(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano



Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada folios 130 al 145 y de folios 163 al 216 del expediente de marras.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud presentada por la empresa **MASTER CREDIT INTERNACIONAL (COSTA RICA), S.A.**, del nombre comercial “**Master Credit Soluciones financieras (DISEÑO)**” en **clase 49** de la Nomenclatura Internacional, al determinar que es inadmisibles por derechos de terceros. Conforme al estudio y análisis realizado se advierte que el signo propuesto contiene una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, que podría inducir a error o confusión a los consumidores; ya que los signos pertenecen a la misma familia de servicios que se brindan en los mismos canales del mercado, no siendo posible la inscripción de la denominación solicitada, por lo que debe declararse con lugar la oposición planteada y denegarse la solicitud presentada, al contravenir con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la compañía recurrente **MASTER CREDIT INTERNACIONAL (COSTA RICA), S.A.**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que la actividad financiera de su representada abarca una gran cantidad de servicios que no son competencia



directa, pues poseen grandes similitudes en cuanto al giro comercial.

Que la palabra MASTER es muy utilizada en el sector financiero, que el mismo opositor lo afirma cuando señala que *“se ha popularizado alrededor del mundo el término “master”....”*, lo que podría interpretarse como una generalización o vulgarización del término, que hace que pierda fuerza distintiva y pase a ser de dominio público.

Que su marca posee suficiente distintividad para merecer protección registral ya que cuenta con varios elementos que llaman la atención en el plano gráfico, fonético e ideológico.

Que los servicios que pretende proteger con su marca son muy diferentes a los de la marca inscrita, aun cuando ambos pertenecen al sector financiero.

Por todo lo anterior solicita se admita el recurso de apelación interpuesto y se revoque la resolución recurrida para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial denominado **“Master Credit Soluciones financieras (DISEÑO)”** en clase 49 de la Nomenclatura Internacional.

Asimismo, la empresa opositora **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, mediante la audiencia conferida manifiesta, que se encuentra conforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:43:03 horas del 27 de abril de 2012, en la que se declaró con lugar la oposición presentada por su representada en contra de la solicitud del registro del nombre comercial **Master Credit Soluciones financieras (DISEÑO)**, dado que el distintivo no puede ser inscrito por cuanto mantiene gran similitud gráfica, fonética e ideológica con los registro de su representada, la cual puede inducir a un riesgo de confusión a los consumidores entre los orígenes empresariales y los productos de ambas empresas, quienes podrían asociarla erróneamente como si fuese parte de la familia de marcas de su representada o avaladas por ellas, dado que el signo no posee suficiente actitud distintiva, por lo que solicitó confirmar la resolución venida en alzada.



CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, y su Reglamento, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se



presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador cuando realiza el cotejo marcario debió colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenerse a la impresión que estos provoquen, sin desmembrarlos o 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 las denominaciones en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si estos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En este sentido, no lleva razón el recurrente, por cuanto del análisis realizado queda claro que la solicitud del nombre comercial “**Master Credit Soluciones financieras (DISEÑO)**” y los signos inscritos “**MASTER CARD (Diseño), MASTER CARD, MASTER CHARGE, MASTERS CHARGE (Diseño), MASTERASSIST, MASTERCARDASSIST, MASTERBANKING, MASTERCARD GLOBAL SERVICE, MASTERCOM, MASTERMILLAS, MASTERPASS, MASTERBANKING, MASTERLIFE, WORD MASTERCARD, MASTERCARD (Diseño), MASTERCARD ADVISORS, MASTERCARD BLAK, MASTERCARD MASTERSEGUROS DE VIAJE, MASTERCARD MASTERSEGURO DE AUTOS, MASTERCARD PAYPASS, MASTERCARD WORLDWIDE, MASTERCARD WORLDWIDE, THE HEART OF COMERCE, TITANIUM MASTERCARD, WORLD ELITE MASTERCARD,**



MASTERCARD FUSION, MASTERCARD COMMERCE NETWORKING, MASTERCARD EXPERT MONITORING SOLUTIONS, HAY CIERTAS COSAS QUE EL DINERO NO PUEDE COMPRAR, PARA TODO LO DEMÁS EXISTE MASTERCARD. Y OTROS.”, contienen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológica y auditivo** que generan la misma apariencia e identificación con los signos inscritos, por cuanto pese al estar conformados por diversas conjugaciones de palabras, todas refieren a una misma actividad mercantil asociada a las finanzas, independientemente que se encuentre unas y otras en idioma extranjero “inglés”, ya que son claramente identificables para el consumidor medio con un servicio relacionado u asociado con esa misma actividad.

Asimismo, a nivel auditivo el consumidor al escuchar la denominación la relacionará con los signos ya inscritos, como si fuese del mismo origen empresarial, por cuanto como se indicó líneas arriba, todos los conceptos utilizados mantienen una identidad con relación a los servicios que ofrece las marcas inscritas y en este sentido, el riesgo de confusión y asociación será inevitable.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios que pretenden protección registral, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione.

El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual indica lo siguiente:

“Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.”



Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.” (Negrita no es del original)

De la normativa transcrita se extrae que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado en el apartado anterior, existe identidad en el producto de la marca inscrita con respecto a la solicitada y dirigidos a un mismo mercado, y es en razón de ello el riesgo de confusión u asociación será inevitable, en razón de ello no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, apoderada especial de la empresa **MASTER CREDIT INTERNACIONAL (COSTA RICA), S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y tres minutos con tres segundos del veintisiete de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la



Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr** en su condición de apoderada especial de la empresa **Master Credit International (Costa Rica) S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y tres minutos con tres segundos del veintisiete de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que el Registro proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción del nombre comercial **Master Credit Soluciones financieras (DISEÑO)**, en **clase 49 internacional**. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE: Representación

TG: Requisitos de Inscripción de la marca

TNR: 00.42.06