



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0866-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de Registro de la marca: “MASTER PAGO (DISEÑO)”

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 205948-11)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0389-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del dieciocho de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ericka Mishelle Gómez**, mayor, Abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-0839-0984, en su calidad de apoderada especial de la empresa **ADVANCED PAYMENT SYSTEMS S.A D**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y cinco minutos con cincuenta y un segundos del veinticinco de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 04 de octubre de 2009, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 10577-2509, Estados Unidos de América, presento acción de nulidad de la marca “**Master pago (DISEÑO)**”, **No. 205948**, en **Clase 09** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Un Software para*



transacciones de recarga de teléfonos móviles y mecanismo para aparatos de previo pago.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas treinta y cinco minutos con cincuenta y un segundos del veinticinco de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, declarar con lugar la solicitud de nulidad realizada por Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC.**, en contra del signo distintivo “**MASTER pago (DISEÑO)**”, registro número 205948, en **clase 09** internacional, propiedad de la empresa **ADVANCED PAYMENT SYSTEMS S.A.**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de julio de 2012, la Licenciada **Ericka Mishelle Gómez**, en representación de la empresa **ADVANCED PAYMENT SYSTEMS S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. 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 invalidez 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso que en la base de datos del Registro Nacional se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- 1) **Marca de fábrica y comercio: “MASTER pago (Diseño)”**, bajo el registro número **205948**, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa



ADVANCED PAYMENT SYSTEMS S.A, inscrita desde el 17 de diciembre de 2010 con una vigencia al 17/12/2020. (v.f 130 y 131)

- 2) **Marca de fábrica: “DISEÑO”**, bajo el registro número **110450**, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, inscrita desde el 08 de diciembre de 1998 con una vigencia al 08/12/2018. (v.f 132 y 133)
- 3) **Marca de fábrica: “MASTERCARD”**, bajo el registro número **95235**, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, inscrita desde el 20 de marzo de 1996 con una vigencia al 20/03/2016. (v.f 134 y 135)
- 4) **Marca de fábrica: “MASTERCOM (Diseño)”**, bajo el registro número **95425**, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, inscrita desde el 30 de julio de 1996 con una vigencia al 30/07/2016. (v.f 138 y 139)
- 5) **Marca de fábrica: “MASTERBANKING”**, bajo el registro número **96582**, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, inscrita desde el 26 de agosto de 1996 con una vigencia al 26/08/2016. (v.f 140 y 141)
- 6) **Marca de fábrica: “MASTERCARD (Diseño)”**, bajo el registro número **110463**, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, inscrita desde el 09 de diciembre de 1998 con una vigencia al 09/12/2018. (v.f 142 y 143)
- 7) **Marca de fábrica: “MASTERCARD”**, bajo el registro número **126661**, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **MASTER CARD**



INTERNATIONAL INC, inscrita desde el 23 de enero de 2001 con una vigencia al 23/01/2021. (v.f 144 y 145)

- 8) **Marca de fábrica: “MASTERCARD PAYPASS”**, bajo el registro número **165717**, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, inscrita desde el 31 de enero de 2007 con una vigencia al 31/01/2017. (v.f 146 al 148)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: El Registro de la Propiedad Industrial determinó conforme al análisis realizado, que los productos que se protegen en cada una de las marcas registradas, se encuentran relacionados con los protegidos por el signo que se pretende anular, aunado a la evidente similitud que se advierte en el cotejo marcario realizado a las denominaciones en pugna, por lo que es posible que exista confusión entre los consumidores, pues los productos que se amparan y pretenden distinguir resultan complementarios, semejantes o relacionados en su naturaleza y fines, lo que conlleva a aceptar la posibilidad de confusión o asociación en el consumidor.

Asimismo manifiesta ese Registro que otro de los problemas que puede surgir, es que los canales de distribución de los productos pueden ser los mismos, ya que en el caso de en estudio, es claro, que pueden concurrir en los mismos centros de ventas al público, toda vez que estamos frente a productos afines, dándose la probabilidad de que el consumidor cuando se encuentre con la misma denominación, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, por lo que puede ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial de los productos, dada la existencia de conexión entre los designados por las marcas del solicitante y la que se pretende anular. Por lo que, declaró con lugar la solicitud de nulidad del registro número 205948, en virtud de la existencia de similitudes gráficas,



fonéticas e ideológicas contenidas en ellas, como además de que los productos o servicios a proteger se encuentran relacionados u asociados, aunado a la existencia de un derecho previo a favor de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, con lo cual se violenta el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **ADVANCED PAYMENT SYSTEMS S.A.**, dentro de sus agravios manifestó en términos generales sobre los siguientes aspectos: **A. SUPUESTA TRASGRESIÓN A DERECHOS DE TERCEROS:** que su representada no podría estar infringiendo derechos de terceros cuando los términos que coinciden entre las marcas son de uso común. Por otra parte existen muchas empresas que utilizan el término “master” de la misma manera que lo ha hecho su representada, por ejemplo “**MAS X MENOS**” cadena de supermercados o “**PAGUE MENOS**” cadenas de tiendas de ropa, ambas muy renombrada en Costa Rica, así como “**MASTER LEX**” compañía líder para el gremio de profesionales en derecho, la cual ofrece un sistema de software de uso legal. Por lo que el registrador no realizó correctamente el estudio o cotejo de las marcas de referencia, ya que el mismo debe realizarse en relación a los elementos distintivos o bien al fragmento de la palabra que no es de uso común, ya que como es sabido el Registro no reivindica términos de uso común. **B. SUPUESTA FALTA DE DISTINTIVIDAD DE LA MARCA MASTER PAGO.** La resolución impugnada establece que la marca de su representada carece de distintividad, por lo que existe riesgo de confusión al consumidor ya que el mismo pensará que se encuentra asociado a la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL**, para lo cual debió aplicarse los parámetros establecidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Asimismo para que exista ese riesgo, la marca **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, debe haber probado su notoriedad de acuerdo a la ley, jurisprudencia y tratados internacionales, lo cual no hacen, por lo que resulta inaplicable la calidad de notoriedad respecto a todas sus marcas, así como el considerar que sus registros pertenezcan a una familia de marcas. Por lo anterior solicita se declare sin lugar la resolución impugnada y se rechace la



nulidad presentada en contra de la marca su representada.

El Lic. **Manuel E. Peralta Volio** representante de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, dentro de su escrito manifestó que la marca “**MASTER pago (Diseño)**”, registro número 205948, debe ser anulado debido a la gran similitud existente con las marcas de su representada, además de que el signo anulado no cumple con el principio de especialidad requerido para poder ser objeto de protección registral. Asimismo, el consumidor creería erróneamente que el distintivo “**MASTER pago (Diseño)**”, es parte de la familia de marcas de su representada o avalada por ella, así determinado mediante el Voto 1234-2011 por el Tribunal Registral, dado que el signo que se solicita anular no posee suficiente actitud distintiva y parece ser una reproducción de las marcas de su representada, por lo que solicita se acepte la acción de nulidad en contra del registro “**MASTER pago (Diseño)**”, número **205948**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO: La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define que para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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 entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la 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.



En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos o más signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten de ellos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos 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 o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En este sentido, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8^a inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, 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 distinguan 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 sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y aún antes, cuando está en trámite, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

En razón de lo expuesto resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el



establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que este riesgo se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, por ello se procede a cotejar los signos contrapuestos como sigue:

1.- SIGNO QUE SE SOLICITA ANULAR:

Marca de fábrica y comercio (diseño):



Registro No. 205948, en clase 09 internacional de Niza, para proteger y distinguir: *Un software para transacciones y recarga de teléfonos móviles y mecanismos para aparatos de previo pago. Propiedad de la empresa ADVANCED PAYMENT SYSTEMS S.A.*

2.- SIGNOS INSCRITOS POR ACCIONANTE

Marca de fábrica (diseño):



Registro No. 110450, en clase 09 internacional de Niza, para proteger y distinguir: *Tarjetas codificadas magnéticas y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado ("tarjetas inteligentes), lectores de carta, software de computadora diseñado para permitirle a las tarjetas inteligentes interactuar con terminales y lectores, equipo de telecomunicaciones, a saber, terminales de transacciones en puntos de venta y software de computadora para transmitir, presentar y almacenar la transacción, la identificación y la información financiera, para uso de las industrias de servicios financieros, banca y telecomunicaciones. Propiedad de la empresa MASTER CARD INTERNATIONAL INC.*



Marca de fábrica:

MASTERCARD Registro No. 95235, en clase 09 internacional de Niza, para proteger y distinguir: *Portadores electrónicos de datos en forma de tarjetas codificadas magnéticamente. Propiedad de la empresa MASTER CARD INTERNATIONAL INC.*

Marca de fábrica:

MasterCOM

Registro No. 95425, en clase 09 internacional de Niza, para proteger y distinguir: *Un programa de cómputo. Propiedad de la empresa MASTER CARD INTERNATIONAL INC.*

Marca de fábrica:

MASTERBANKING

Registro No. 96582, en clase 09 internacional de Niza, para proteger y distinguir: *Sistema de computo que dan acceso a los servicios de pago de cuentas del hogar. Propiedad de la empresa MASTER CARD INTERNATIONAL INC.*

Marca de fábrica:



Registro No. 110463, en clase 09 internacional de Niza, para proteger y distinguir: *Tarjetas codificadas magnéticas y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado ("tarjetas inteligentes), lectores de carta, software de computadora diseñado para permitirle a las*



tarjetas inteligentes interactuar con terminales y lectores, equipo de telecomunicaciones, a saber, terminales de transacciones en puntos de venta y software de computadora para transmitir, presentar y almacenar la transacción, la identificación y la información financiera, para uso de las industrias de servicios financieros, banca y telecomunicaciones. Propiedad de la empresa MASTER CARD INTERNATIONAL INC.

Marca de fábrica:

MASTERCARD

Registro No. 126661, en clase 09 internacional de Niza, para proteger y distinguir: *Equipo de cómputo, programas y aplicaciones de cómputo, equipo de cómputo y programas de codificación, claves de codificación, certificados digitales, programas para proteger datos almacenados y para recuperación y transmisión de información confidencial del cliente utilizada por los individuos, instituciones bancarias y financieras, tarjetas codificadas magnéticamente y tarjetas que contienen una micropastilla de circuito integrado (tarjetas inteligentes), tarjetas de cuentas, tarjetas bancarias, tarjetas de débito y tarjetas de pago, lectores de tarjetas, programas de cómputo diseñadas para permitir a las tarjetas inteligentes interactuar con las terminales y los lectores, equipo de telecomunicaciones, terminales de puntos de venta y programas de computo para transmisión, despliegue y almacenamiento de la transacción, la identificación y la información financiera para usarse en los servicios financieros, industria bancaria y de telecomunicaciones, aparatos para identificación de frecuencias de radio (transpondedores), aparatos de verificación electrónica para verificar la autenticidad de tarjetas de cuenta, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de debito y tarjetas de pago. Propiedad de la empresa MASTER CARD INTERNATIONAL INC.*

Marca de fábrica:

MASTERCARD PAYPASS

Registro No. 165717, en clase 09 internacional de Niza, para proteger y distinguir: *Hardware de computación, periféricos para computadoras y software para uso*



*de transacciones electrónicas de negocios y consumo, a saber, hardware de computación, periféricos y software para facilitar pagos por medios electrónicos e inalámbricos; hardware y software de computación para facilitar el acceso a cuentas de pago para el propósito de comerciar por medios electrónicos e inalámbricos; hardware de computación del tipo de dispositivos que contienen un chip de circuitos integrados y dispositivos de pago a proximidad conocidos como transponedores; hardware que comprende escáneres electrónicos para ser utilizados con dispositivos de activación magnética incluyendo tarjetas, llaveros y etiquetas; transponedores que comprende ensambles de un circuito electrónico y una antena de radio, que son utilizados con escáneres electrónicos; dispositivos de computadora para el manejo de datos, hardware y software de computación para codificar y asegurar el almacenamiento de datos y obtención y transmisión de información de clientes, cuentas y transacciones utilizados por individuos, bancos, instituciones financieras; tarjetas magnéticas codificadas, dispositivos para escáner óptico y tarjetas inteligentes que contienen un chip de circuitos integrados; tarjetas de crédito, tarjetas bancaria, tarjetas de debito y tarjetas de pago magnéticas; lectores de tarjetas para tarjetas codificadas magnéticamente y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado; software de computación diseñado para permitir el uso de tarjetas codificadas, magnéticas u ópticas y tarjetas inteligentes que contienen un chip de circuito integrado para interactuar con terminales y lectores de tarjetas en la industria de servicios financieros; equipos de telecomunicaciones, a saber, terminales de transacciones de punto de venta y software de computación para la transmisión, visualización y almacenamiento de información de transacciones, identificación y financiera para uso en las industrias de servicios financieros, banca y telecomunicaciones; aparatos para verificación electrónica, a saber, hardware de computación para autenticar tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, tarjetas de debito y tarjetas de pago.” Propiedad de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC.***

Del precitado cotejo, si bien se desprende que los signos tienen en común la palabra “MASTER”, entre los signos cuyo titular es MASTER CARD INTERNACIONAL INC y el signo MASTERpago (diseño) propiedad de ADVANCED PAYMENT SYSTEMS S.A., existen diferencias importantes y aplicando la teoría de visión de conjunto a dichos signos es claro que se diferencian y que no son confundibles entre sí.

Ahora bien, con relación a los motivos para declarar la nulidad, , la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos en su artículo 37, prevé la posibilidad de declarar la nulidad de un registro marcario cuando contravenga alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada misma Ley. Al efecto estas disposiciones indican lo siguiente:

“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).”

*“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**, 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. (...).”*

Previo a emitir la resolución correspondiente este Tribunal indica que, si bien mediante el VOTO 1234-2011 las diez horas veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once, notificado el 10 de mayo de 2012, mediante el cual se externó un criterio con relación a las marcas propiedad de la empresa **MASTER CARD INTERNATIONAL INC**, en torno a la protección especial que se le confiere a la familia de marcas, en virtud de que dicha empresa para ese momento ostentaba una variedad de registro en torno al término “MASTER”, para productos y servicios relacionados con la actividad financiera, y para ese momento nuestra legislación daba los alcances para otorgar este atributo, actualmente y BAJO UN MEJOR CRITERIO, se considera para el caso en análisis, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual debe revocarse.

Los criterios que otorgan o deniegan un registro de algún signo distintivo, pueden ajustarse a



los nuevos cambios jurisprudenciales, emitidos tanto dentro y fuera de nuestras fronteras, como además, de nuevas líneas de interpretación jurídica e incluso, cambios provenientes de las políticas de globalización inmersas en el marco legal al cual acude el operador jurídico para emitir sus resoluciones. Ello da mayor fortaleza al tráfico comercial de bienes, que es el fin último que se persigue en este tipo de bienes jurídicos, que es su posicionamiento en el mercado comercial.

Bajo esta perspectiva, es importante indicar que los registros inscritos por las empresas **MASTERCARD INTERNACIONAL INC** y **ADVANCE PAYMENT SYSTEMS S.A.**, se encuentran compuestos en toda su estructura gramatical por palabras o términos de uso común, que pese a encontrarse en idioma extranjero inglés son de fácil traducción e interpretación para el consumidor medio, dado que son conceptos u términos de educación general básica, tal y como se desprende de los registros que este Tribunal tiene detallado dentro de los hechos probados. En ese sentido, **MASTERCARD** (tarjeta-maestra), **MASTERCOM** (maestro y com que es alusivo a "Company" o bien compañía u empresa, sea, refiere a cualquier sitio web con actividad comercial).” **MASTERBANKING** (maestro-banco) y **MASTERCARD PAYPASS** (tarjeta maestra pase de pago). Obsérvese que todas estas denominaciones, están construidas bajo una raíz común que es Master, términos que en línea de principio y bajo el nuevo criterio de este Tribunal podrían ser apropiados por cualquier persona física o jurídica para su explotación comercial, constituyéndose bajo la línea de pensamiento doctrinal que enmarca esos vocablos dentro de lo que se considera una marca débil.

En este sentido, si bien los titulares al conformar un signo distintivo, puede valerse de toda clase de elementos, partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente pueden ser expresiones de uso común, no podrían apropiarse de éstos y ser objeto de monopolio o dominio absoluto, por lo que una expresión de tal naturaleza no conlleva a su titular a tener un dominio exclusivo. Además, en la legislación marcaria no existe impedimento para que terceros puedan utilizar dicha expresiones en sus propuestas, siempre



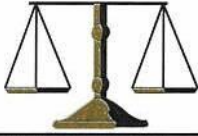
que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El titular de un signo que contenga dichas características, debe ser consciente que no puede impedir la utilización de una marca que contenga los mismos elementos genéricos de la suya, porque éstos son de los que cualquier comerciante u empresario puede utilizar dentro del comercio. Tal como se indicó un signo en esas condiciones sería consideraba débil.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en proceso No 072-IP-2012 del 10 de octubre de 2012, dijo: *“La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.”*

Sobre este particular, también y dentro del tema **“Derecho de Marcas”**. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215, Jorge Otamendi señala que: *“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”*

Así las cosas, al realizarse el correspondiente cotejo marcario sobre propuestas que integran elementos de uso común, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe o no confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde la distintividad se debe canalizar en los otros elementos que integra el signo y que sí los puede distinguir.

Para el caso bajo examen, este Tribunal estima que el vocablo “MASTER” (maestro) no es un elemento que le proporciona la distintividad a los signos cotejados, ya que no solo es un



término genérico y de uso común, sino que además dicho concepto es utilizado y reconocido dentro de los círculos bursátiles, por lo que no resultaría factible la apropiación exclusiva del precitado término.

Recordemos, que las marcas deben contribuir a la transparencia dentro del mercado, sea, a la promoción de la competencia, de tal forma, que un signo no debe convertirse en un obstáculo dentro del comercio, sino más bien un estímulo para esta actividad. En consecuencia, no podría este Órgano de alzada, obviar que la palabra “MASTER” es un término empleado dentro del argot económico, por lo que el consumidor medio no podría ser confundido, máxime que para poder obtener este producto u servicio deberá recurrir de manera directa a la entidad bancaria o financiera que lo ofrece.

En este sentido, el vocablo “MASTER” que sin ser el nombre propio del producto o servicio que protege la marca, corresponde a una palabra de uso común, que se utiliza con un carácter informativo por todo aquel que pretenda competir en una determinada actividad mercantil, por lo que no sería factible, que sólo un agente económico se lo apropie, pues tal situación provocaría un monopolio de esa actividad, cuya consecuencia sería extraer del mercado a todo aquel que quiera incursionar en ésta, lo que es contrario a las políticas económicas de un país cuyo tráfico de bienes se hace necesario para el movimiento de la economía nacional.

Bajo ese concepto y ante marcas cuya denominación contenga como raíz términos de uso común, el cotejo debe realizarse sobre la parte que distinga ese signo. En el caso de análisis la marca que se pretende anular se diferencia de sus contrarias en el vocablo “PAGO”, el cual no tiene de modo alguno con las inscritas. En ese sentido “MASTER PAGO” no es violatorio del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Aunado a ello, el hecho de que la solicitante de la nulidad tenga sus marcas posicionadas en el comercio con anterioridad, ello no le da derecho a impedir la inscripción de otras que en su denominación contengan términos genéricos que también están inmersos en las inscritas, por



cuanto ya se dijo constituyen marcas débiles de deben soportar esa carga: Razón por la que el agravio expuesto por solicitante en ese sentido se rechaza.

Ahora bien, en contestación de los agravios de la apelante, que como va a quedar resuelto este caso se hace su análisis irrelevante, sí es necesario indicar, que la Administración Registral al resolver un determinado caso, debe fundamentar su resolución en los autos que constan dentro de cada expediente, así como en la normativa y jurisprudencia marcaria que engloba cada situación jurídica, por lo que el hecho de que, existan otras denominaciones similares como las indicadas MAS X MENOS, PAGUE MENOS y MASTER LEX es totalmente ajeno a este caso particular y no tiene un carácter vinculante para este Tribunal en la resolución del caso que ahora nos ocupa. Cada solicitud de inscripción de un signo marcario o proceso que sobre este se presente, reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere o puede diferir de cualquier otra, aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto cada proceso requiere de una concreta y específica valoración jurídica

Por lo anterior, este Tribunal concluye que el **registro No. 205948** propiedad de la empresa **ADVANCE PAYMENT SYSTEMS S.A**, puede coexistir en el mercado y en consecuencia y **BAJO UN MEJOR CRITERIO**, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ericka Mishelle Gómez**, apoderada especial de la empresa **ADVANCED PAYMENT SYSTEMS S.A D**, por las razones dadas por este Órgano de alzada, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y cinco minutos con cincuenta y un segundos del veinticinco de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se rechace la solicitud de nulidad interpuesta por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representante de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**.



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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ericka Mishelle Gómez**, apoderada especial de la empresa **ADVANCED PAYMENT SYSTEMS S.A D**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y cinco minutos con cincuenta y un segundos del veinticinco de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se rechace la solicitud de nulidad interpuesta por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representante de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**.— 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**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33