

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0053-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-1238)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0112-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diecinueve minutos del quince de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San Rafael de Escazú, San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 2000 Purchase Street, Purchase, Nueva York 10577, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:40 horas del 11 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de Guachipelín de Escazú, San José, portadora de la cedula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada

especial de **MEXARREND S.A.P.I. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Calle Sierra Gorda 42 piso 6 Col. Lomas de Chapultepec VIII Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual de la inscripción de la marca de servicios  **Tangelo**, para proteger y distinguir en clase 42: actualización de software; almacenamiento electrónico de datos; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; servicios de autenticación de usuarios mediante la tecnología de inicio de sesión único para aplicaciones de software en línea; servicios de autenticación de usuarios por vía tecnológica para transacciones de comercio electrónico; servicios informáticos en la nube / servicios de computación en la nube; mantenimiento de software; plataforma como servicio [PaaS]; software como servicio [SaaS]; vigilancia electrónica de operaciones por tarjeta de crédito para la detección de fraudes por Internet; acceso (servicios de -) a un software en línea; aplicaciones informáticas (servicios de -); configuración de software; proveer el uso temporal en línea de software no descargable para permitir que los usuarios puedan tener acceso a diversos programas; provisión de servicios tecnológicos de autenticación, verificación e identificación personal de información biométrica en línea; servicios de aplicaciones de software; servicios tecnológicos de autenticación e identificación de personas para la realización de transacciones financieras y pagos de cualquier tipo. Los servicios anteriores, en relación con servicios financieros.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 30 de mayo de 2022 la licenciada **Marianella Arias Chacón** de calidades y en la representación citada, se opuso a la inscripción de la marca solicitada por

presentar identidad con los registros previos de los signos:  ,  ,  ,  **mastercard** ,  y  **mastercard** , en las clases 9, 16, 35,

36, 38, 39, y 42, cuya titularidad ostenta su representada.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:12:40 horas del 11 de noviembre de 2022, rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 8, 14 y 18 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

El Registro no analiza las marcas como un todo, incluyendo el segmento de mercado a donde se dirigen y el tipo de producto que identifica.

La oposición no se presentó por similitud fonética, sino que se basa en una clara similitud gráfica e ideológica. Nótese que la parte dominante de la marca solicitada es su parte figurativa, es decir, el diseño de círculos amarillos y rojos, que es casi idéntico a las marcas de su representada, mientras que la parte denominativa en el signo solicitado es secundaria, pierde fuerza y está en un segundo plano.

Las marcas protegen productos y servicios similares y relacionados; y el solicitante incluyó los elementos más característicos de las marcas de su representada a su marca mixta, lo que causará confusión a los consumidores con respecto al verdadero titular de los productos en cuestión.

El diseño de círculos, con los colores amarillo y rojo, es reconocido mundialmente como un símbolo de software, tarjetas de crédito y débito y servicios de pago de tarjetas, entre otros; y es propiedad de su representada que lo tiene inscrito

alrededor del mundo, incluyendo Costa Rica. El consumidor al ver este diseño inmediatamente lo relaciona con MasterCard; y si ve un signo muy similar también lo va a relacionar con su representada, confundiendo el origen de los productos y servicios que protegen. La marca solicitada absorbe a las marcas registradas.

Los consumidores van a pensar que los productos identificados con el distintivo  son una extensión de las líneas de los productos y servicios de su representada, o que están avalados por ella, y se confundirán con respecto a su origen.

Se está permitiendo que un tercero, de mala fe, inscriba un signo casi idéntico para productos relacionados con el fin de aprovecharse de la fama y reconocimiento de terceros.

La marca solicitada se presta a confusión con la inscrita nacional e internacionalmente por la opositora, pues ambas protegen productos íntimamente relacionados, y son casi idénticas, gráfica e ideológicamente.

No existen suficientes diferencias entre los signos de su representada y la marca solicitada, que permitan su coexistencia registral, además protegen productos y servicios similares y relacionados entre sí, y comparten segmentos de mercado, por lo que es imposible que el público consumidor no se confunda.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de relevancia para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**:

1. Marca de servicios , registro 110456, vigente hasta el 9 de diciembre de 2028, para distinguir en **clase 36** servicios financieros, a saber, prestación de servicios de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de cargo y de bolsa electrónica de valor almacenado, servicios de transferencia electrónica de moneda y fondos, servicios electrónicos de pago, servicios de tarjetas para llamadas telefónicas previamente pagadas, servicios de desembolso en efectivo y servicios de autorización y liquidación de transacciones (folio 60 del expediente principal).

2. Marca de fábrica y servicios , registro 233108, vigente hasta el 17 de enero de 2024, para distinguir en **clase 9** plataforma de hardware y software de cómputo para facilitar y administrar pagos, banca, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjeta de pago, cajeros automáticos, valor almacenado, transferencias de fondos electrónicos, pagos electrónicos, procesamiento y transmisión electrónica de datos de pago de recibos, desembolso de efectivo, autenticación de transacciones, enrutar, servicios de autorización y pago, detección y control de fraude, servicios de recuperación de desastres y encriptación; software y hardware de cómputo que facilita la identificación y autenticación de dispositivos de campos de proximidad de comunicación (NFC) y dispositivos de identificación por radio frecuencia (RFID); hardware y software de cómputo que comprende una billetera digital que almacena información de la cuenta del cliente para acceder a cupones, comprobantes, códigos para comprobantes y retornos con detallistas y para obtener recompensas de lealtad o monetarias que pueden ser acreditadas a sus cuentas; aparatos e instrumentos científicos; portadores de datos magnéticos; discos para grabar; mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras; equipo para procesamiento de datos; computadoras, hardware de cómputo, software de cómputo y programas de

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

de software para uso en conexión con terminales de pago sin contacto con el propósito de permitir a mercaderes aceptar transacciones comerciales sin contacto a través de móviles, presentación sin contacto de credenciales de lealtad y redención sin contacto de cupones, retornos, descuentos, comprobantes y ofertas especiales; aplicaciones de software que permiten a los mercaderes entregar cupones, retornos, descuentos, comprobantes y ofertas especiales directamente a los dispositivos móviles de telecomunicaciones de clientes entregados por RFID sin contacto o comunicaciones NFC; aplicaciones de software que permiten a los mercaderes desplegar afiches inteligentes en tiendas de ventas al detalle y al por mayor que los consumidores pueden tocar con sus dispositivos móviles de telecomunicaciones para acceder cupones, retornos, descuentos, comprobantes y ofertas especiales entregadas por comunicaciones RFID o NFC sin contacto; chips de circuitos integrados para uso en teléfonos móviles y dispositivos NFC y RFID; tarjetas con codificación magnética y tarjetas conteniendo un chip de circuito integrado (“tarjetas inteligentes”); tarjetas de seguridad codificadas; tarjetas codificadas con características de seguridad para propósitos de autenticación; tarjetas codificadas con características de seguridad para propósitos de identificación tarjetas impregnadas con hologramas; tarjetas de cargo, tarjetas de banco, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas chip, tarjetas de valor acumulado, tarjetas de soporte de datos electrónicos, tarjetas de pago y tarjetas de pago todas codificadas; tarjetas de banco incluyendo tarjetas de banco impresas y tarjetas de banco que usan memorias magnéticas y memorias de circuitos integrados; lectores de tarjetas; lectores de tarjetas magnéticas codificadas, lectores de tarjetas de soporte de datos electrónicos, lectores de tarjetas magnéticas codificadas, lectores de tarjetas de soporte de datos electrónicos, unidades electrónicas para encriptar, hardware de cómputo, terminales de cómputo, software de cómputo para uso en las industrias de servicios

financieros, banca y telecomunicaciones; software de cómputo diseñado para permitir a tarjetas inteligentes interactuar con terminales y lectores; software que se puede descargar y precargado que permite a los usuarios acceder a cupones, retornos, descuentos, comprobantes y ofertas especiales en línea vía sitios web, por medio de escanear cupones, retornos, descuentos, comprobantes y ofertas especiales d materiales impresos y al tocar teléfonos móviles y otros dispositivos móviles para NFC-habilitada impresión o afiches y enviar dichos cupones, descuentos, retornos, comprobantes y ofertas especiales a teléfonos móviles y otros dispositivos móviles de telecomunicaciones para redención en tiendas al detalle o al por mayor o en puntos virtuales de venta; chips de cómputo imbuidos en teléfonos y otros dispositivos de comunicación; equipos de telecomunicaciones (equipos transmisores de comunicaciones); terminales de transacción en puntos de venta y software de cómputo para transmitir, exhibir y almacenar información de transacciones, identificación y financiera para uso en las industrias de servicios financieros, banca y telecomunicaciones; dispositivos de identificación de radio frecuencias (transpondedor); aparatos electrónicos de verificación para verificar la autenticación de tarjetas de cargos, tarjetas de banco, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de pago; máquinas dispensadoras de efectivo; dispositivos periféricos de cómputo y productos electrónicos, a saber, máquinas calculadoras, planificadores de bolsillo, teléfonos móviles, set manual para teléfonos móviles (kits o estuches para teléfonos móviles), computadoras tableta, lectores digitales y asistentes digitales personales (PDAs); en **clase 16** papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no

comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; publicaciones impresas, panfletos, folletos, periódicos, diarios y revistas, manuales, material impreso todos relacionados con banca, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, venta al detalle en línea, telecomunicaciones, teléfonos móviles y dispositivos móviles digitales electrónicos; revistas; en **clase 35** servicios de gestión de negocios y consultoría; servicios de consultoría de marketing, servicios de investigación de mercado; rastrear, analizar, predecir y reportar el comportamiento de compras de los tarjetahabientes; promover la venta de los productos y servicios de terceros por medio de recompensas e incentivos generados en conexión con el uso de tarjetas de crédito, débito y pago por medio de redes inalámbricas, dispositivos móviles de telecomunicaciones o redes globales de computadoras; administración de programas de lealtad y recompensas por medio de redes inalámbricas, dispositivos móviles de telecomunicaciones o redes globales de computadoras; publicidad para terceros por medio de redes inalámbricas, dispositivos móviles de telecomunicaciones o redes globales de computadoras, administración de negocios; funciones de oficina; asistencia en gestión comercial, industrial y de negocios; apreciación de negocios; servicios de consultoría para gestión de negocios; estudios de marketing; información estadística (negocios); preparación de estados de cuenta; gestión de libros contables; investigación de negocios; relaciones públicas; publicación de textos publicitarios; emitir hojas publicitarias; servicios detallistas proveídos a través de medios móviles de telecomunicaciones en conexión con el suministro de tarjetas de crédito y tarjetas de débito; servicios detallistas proveídos en línea, a través de redes u otros medios electrónicos usando información digitalizada electrónicamente conectada con el suministro de tarjetas de crédito y tarjetas de débito; gestión de bases de datos computarizadas; servicios de procesamiento de datos y verificación de datos; servicios de almacenaje y obtención de datos (compilación y sistematización de

datos); promover conciertos y eventos culturales para terceros, organización de exhibiciones con fines comerciales o publicitarios; publicidad para transporte, viajes, hoteles, alojamiento, alimento y comidas, deportes, entretenimiento y apreciación de vistas para servicios de agencias de turismo, y para información relacionada con tarifas, horarios y medios de transporte y acomodo de viajes por medio de redes inalámbricas; dispositivos de telecomunicaciones móviles o redes globales de cómputo, proveer información en relación con compra de bienes y servicios en línea por medio del Internet y otras redes de computadoras; servicios de reposición de datos e información sobre perfil de clientes; proveer un directorio de información en línea y móvil en relación con mercaderes que aceptan pagos sin contacto a través de móviles y promover bienes y servicios por este canal; el suministro de información y servicios de consultoría en relación con todo lo antes mencionado; en **clase 36** servicios financieros, principalmente, banca, servicios de tarjeta de crédito, servicios de tarjeta de débito, servicios de tarjeta de cargos, servicios de tarjeta prepago ofrecidos a través de tarjetas con valor almacenado, transacciones electrónicas de crédito y débito, servicios de pago de facturas y presentación de cuentas, desembolso de efectivo, verificación de cheques, cambio de cheques, acceso a depósitos y servicios de cajero automáticos, servicios de autorización y liquidación de transacciones, reconciliación de transacciones, gestión de efectivo, liquidación de fondos consolidados, procesamientos de disputas consolidadas, servicios de depósito de datos e información de perfil de clientes, y servicios relacionados de intercambio, portal, liquidación / reconciliación y movimiento de fondos en los campos de pago de tarjetas, servicios de procesamiento de pagos electrónicos, servicios de autenticación y verificación de pago de transacciones, servicios de intercambio de valores, principalmente, transacciones electrónicas seguras de efectivo y transmisiones electrónicas de efectivo, a través de redes públicas de computadoras para facilitar el comercio electrónico, transferencia electrónica de

fondos, proveer información financiera, principalmente datos y reportes de tarjetas de crédito y débito, gestión de archivos financieros, servicios de transferencia electrónica de fondos e intercambio de divisas, servicios de asesoría financiera y gestión de riesgos para terceros en los campos de crédito para consumo; diseminación de información financiera a través de una red global de computadoras, información financiera entregada por computadora por medio de una red segura de computadoras y servicios de asesoría en relación con todos los servicios antes mencionados; el suministro de servicios financieros para apoyar los servicios detallistas prestados a través de medios móviles de telecomunicación, principalmente, servicios de pago a través de dispositivos inalámbricos; el suministro de servicios financieros para el apoyo de servicios detallistas prestados en línea, a través de redes electrónicas; análisis y consultoría financiera; servicios de seguros; asuntos financieros, asuntos monetarios; servicios financieros; servicios de banca y crédito; proveer servicios de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta para cargos y tarjeta prepago de valor almacenado; servicios de acceso a banca, pagos, crédito, débito, cargos, desembolso de efectivo, depósitos de valor almacenado; servicios de pago de facturas; servicios de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta para cargos, tarjeta prepago y tarjeta de valor almacenado; servicios de verificación de cheques y cambio de cheques; servicios de cajero automático; procesamiento de transacciones financieras tanto en línea a través de una base de datos computarizadas o por medios de telecomunicaciones y en el punto de venta; servicios de procesamiento para transacciones financieras por tarjetahabientes por medio de cajeros automáticos; el suministro de detalles de balance, depósitos y retiros de dinero a tarjetahabientes poder medio cajeros automáticos; servicios de liquidaciones financieras y autorizaciones financieras en conexión con el procesamiento de transacciones financieras de pago; servicios de seguro de viajes; emitir y redimir cheques viajeros y comprobantes

para viajeros; servicios de autenticación de pagos; verificación de información financiera; mantenimiento de archivos financieros; servicios de transferencia electrónica de fondos e intercambio de divisas; servicios de pago remoto; servicios de cartera electrónica de valor almacenado, proveer servicios de transferencia de fondos electrónicos y divisas, servicios de pagos electrónicos, servicios prepago de tarjetas para llamadas telefónicas, servicios de desembolso de efectivo, servicios de autorización y liquidación de transacciones; proveer servicios de débito y crédito por medio de dispositivos de identificación por radiofrecuencia (transponedor); suministro de servicios de débito y crédito por medio de dispositivos de comunicación y telecomunicaciones; servicios de verificación de cheques; servicios de emisión y redención todos relacionados con cheques viajeros y comprobantes para viajeros; el suministro de servicios financieros para apoyar los servicios detallistas suministrados por medios móviles de telecomunicaciones, incluyendo servicios de pagos por dispositivos inalámbricos; procesamiento de transacciones de crédito y débito por enlaces de teléfono y telecomunicaciones; el suministro de servicios financieros para el apoyo de servicios detallistas suministrados en línea, por medio de redes u otros medios electrónicos utilizando información digitalizada electrónicamente; servicios de intercambio de valores, principalmente, el intercambio seguro de valores, incluyendo efectivo electrónico, a través de redes de cómputo accesibles por medio de tarjetas inteligentes; servicios de pago de facturas por medio de una página web; banca en línea; servicios financieros suministrados por teléfono y por medio de una red global de computadoras o el Internet; suministros de servicios financieros por medio de una red global de computadoras o el Internet; servicios financieros, principalmente, el suministro de pagos sin contacto con móviles a través de mercaderes en tiendas al detalle, en línea o al por mayor; servicios financieros, principalmente, suministrar una billetera digital que se encuentra en la nube que almacena información de

cuentas de los clientes y acceso a cupones, comprobantes códigos de comprobantes y retornos en tiendas al detalle y para obtener recompensas de lealtad o monetarias que pueden ser acreditadas a sus cuentas por medio de un sistema de reembolso de efectivo; servicios de bienes raíces; servicios de propiedades de bienes raíces; servicios de avalúos de bienes raíces (tasación inmobiliaria); gestión de inversiones de bienes raíces; servicios de inversiones de bienes raíces; servicios de seguros para bienes raíces; seguros para titulares de propiedades; servicios de seguros en relación con propiedades; financiamiento para bienes raíces; corretaje de bienes raíces; apreciaciones de bienes raíces; servicios de agencia de bienes raíces; evaluación de bienes raíces; administración de bienes raíces; administración de asuntos financieros relacionados con bienes raíces; suministro de préstamos para bienes raíces; servicios financieros relacionados con desarrollos de bienes raíces; servicios de corretaje financiero para bienes raíces; servicios financieros relacionados con propiedades de bienes raíces y edificios; servicios financieros para la adquisición de bienes raíces; arreglo de acuerdos de préstamos asegurados con bienes raíces; arreglo de cotitularidad de bienes raíces; arreglo del suministro de finanzas para compras de bienes raíces; asistencia en la adquisición de intereses en bienes raíces; inversiones de capital en bienes raíces; servicios de inversión en propiedad comercial; servicios financieros relacionados con la adquisición de propiedades; servicios financieros en relación con la venta de propiedades; valuación financiera de propiedad de libre tenencia; valuación financiera de propiedad en leasing; arreglo de alquiler de bienes raíces; arreglo de leasing de bienes raíces; leasing de propiedad; leasing de propiedades de bienes raíces; leasing de propiedad de libre tenencia; servicios de manejo de propiedades en relación con transacciones en propiedad real; valuación de propiedades; gestión de portafolio de propiedades; gestión de propiedades; servicios de asesoría en relación con titularidad de bienes raíces; servicios de

asesoría en relación con valuaciones de bienes raíces; servicios de asesoría de bienes raíces corporativos; servicios de información computadorizada en relación con bienes raíces; servicios de consultoría relacionados con bienes raíces; suministro de información en relación con propiedades de bienes raíces; suministro de información en relación con el mercado de propiedades; servicios de investigación en relación con adquisiciones de bienes raíces; servicios de investigación en relación con subastas de bienes raíces; financiamiento de hipotecas y consolidación de bienes; servicios de consultoría en relación con soluciones de pago, banca, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago y máquinas expendedoras automáticas; en **clase 38** servicios de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones móviles; servicios de telecomunicaciones por medio de internet; servicios de comunicación de datos; transmisión electrónica de datos de la naturaleza de código leído por una máquina que está exhibido en una pantalla de exhibición de un dispositivo móvil y transmitido por medio de una red de procesamiento de datos global remota, incluyendo el internet; servicios para la transmisión, suministro o exhibición de información de un banco de datos almacenado en una computadora o por medio del internet en el campo de servicios financieros; transmisión de datos por medio del uso de procesamiento electrónico de imágenes por medio de una conexión telefónica; servicios de correo electrónico, envío y recibo de mensajes; servicios de transmisión; proveer acceso multiusuario a una red de información segura computarizada para la transferencia y diseminación de un rango de información en el campo de servicios financieros; leasing de tiempo de acceso a una base de datos computarizada; en **clase 39** servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; información para turistas y servicios de viaje, organización y gestión de tours y suministro de información de transporte; servicios de agencia de reservaciones; servicios de reservación de tiquetes;

servicios de agencia para concertar el alquiler de automóviles; suministro de información relacionada con viajes y transporte; concertación y reservación de feriados, excursiones y visitas; servicios de transporte aéreo y servicios de tiquetes para transporte aéreo; concertar tiquetes de aerolíneas, tiquetes de cruceros y tiquetes de trenes; escolta de pasajeros y su equipaje (acompañamiento de viajeros y su equipaje); oficinas de turismo; servicios de agencia de viajes; principalmente, hacer apartados y reservaciones para transporte; transporte aéreo; servicios de guía turístico; servicio de alquiler de automóviles; asesoría y consultoría en relación con todo lo antes mencionado; concertare viajes e información para los mismos, todo suministrado en línea desde una base de datos computarizada o el Internet; servicios computarizados de reservación para viajes; suministro de información de viajes por computadora; comparación de datos relacionados con viajes, y en **clase 42** servicios científicos y tecnológicos y de investigación y diseño relacionados con los mismos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de hardware y software de cómputo; suministrar uso temporal de software y aplicaciones que no se pueden descargar para gestión, localización, activación y revocar la autenticación de credenciales digitales de dispositivos de campos de comunicación por proximidad (NFC); diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de hardware de cómputo y aplicaciones de software para dispositivos digitales móviles; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de programas de cómputo y aplicaciones de software que se pueden descargar para teléfonos móviles y otros dispositivos digitales que permiten a los usuarios acceder a cupones, comprobantes, códigos para comprobantes, retornos, información sobre comparación de precios, revisión de productos, enlaces a las páginas web detallistas de terceros e información de descuentos; diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de programas de cómputo y aplicaciones de software que se pueden descargar y que permite al

usuario acceder ofertas de promociones de ventas y obtener recompensas monetarias que pueden ser acreditadas a sus cuentas por medio de sistemas de reembolso de efectivo; servicios de consultoría de hardware y software de cómputo; programación de computadoras; servicios de soporte y consultoría para gestión de sistemas de cómputo, bases de datos y aplicaciones; servicios de proveedor de servicios de aplicación (ASP), proveedor de servicios de aplicación (ASP) que contiene software para recibir, transmitir y exhibir comprobantes, cupones, códigos de comprobantes, ofertas especiales, revisiones, información de producto, información de comparación de precios, enlaces a páginas web, y recibir y transmitir datos para la compra de bienes y servicios; proveedor de servicios de aplicación que contiene software para proveer a los usuarios con información relacionada con descuentos, comprobantes y ofertas especiales para los bienes y servicios de terceros; proveedor de servicios de aplicación relacionado con software de redes sociales; diseño gráfico para la compilación de páginas web en el internet; información relacionada con hardware y software de cómputo suministrado en línea desde una red global de computadoras o el internet; creación y mantenimiento de páginas web; hospedaje de páginas web de terceros; creación de páginas web; el diseño, creación y hospedaje de páginas web comerciales; el diseño, creación y hospedaje de páginas web de pagos; servicios relacionados con computadoras e Internet, principalmente, suministrar bases de datos electrónicas en línea vía una red global de computadoras en el campo de autenticación y verificación de identidades; servicios de retiro de datos almacenados; servicios de depósito de datos; codificación de datos y decodificación de datos de información financiera; servicios de autenticación de firmas digitales para autenticación por parte de terceros, principalmente, codificación de datos e integridad de datos; suministrar a terceros datos codificados y firmados y autenticados para usar en la emisión y validación de certificados digitales en el campo de autenticación de documentos;

servicios de verificación, autenticación, emisión, distribución y gestión de certificados digitales; servicios de consultoría técnica en los campos de programación de computadoras, redes financieras de cómputo, procesamiento de datos, comunicaciones seguras, codificación de datos y decodificación de datos y seguridad de la red de área local; diseminación de información a través de una red global de computadoras en los campos de software de cómputo, hardware de cómputo, redes financieras de cómputo y redes de área local (folios 62 al 66 del expediente principal).

3. Marca de fábrica , registro 110450, vigente hasta el 8 de diciembre de 2028, para distinguir en **clase 9** tarjetas codificadas magnéticas y tarjetas que contienen un chip de circuito integrado ("tarjetas inteligentes"), lectores de cartas, software de computadora diseñado para permitirle a las tarjetas inteligentes interactuar con terminales y lectores, equipo de telecomunicaciones, a saber, terminales de transacciones en puntos de venta y software de computadora para transmitir, presentar y almacenar la transacción, la identificación y la información financiera para uso en las industrias de servicios financieros, banca y telecomunicaciones (folio 61 del expediente principal).

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

registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; en **clase 35** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en **clase 36** servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en **clase 38** telecomunicaciones; y en **clase 42** servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software (folio 67 del expediente principal).

5. Marca de fábrica y servicios , registro 262522, vigente hasta el 2 de junio de 2027, para distinguir en **clase 9** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; en **clase 35** publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en **clase 36** servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en **clase 38** telecomunicaciones; y en **clase 42** servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software (folio 68 expediente principal).



6. Marca de fábrica y servicios **mastercard**, registro 262662, vigente hasta el 9 de junio de 2027, para distinguir en **clase 9** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; en **clase 35** publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en **clase 36** servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en **clase 38** telecomunicaciones; y en **clase 42** servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software (folio 69 del expediente principal).

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS

ENFRENTADOS. El artículo 8º de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) que establecen:

- 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos, a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Partiendo de lo expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y si bien es cierto

la opositora, ahora apelante, sostiene que la similitud es solo gráfica e ideológica, de igual forma se procede a realizar el análisis completo.

Las marcas por cotejar son:

SIGNO SOLICITADO



Servicios de la clase 42.

MARCAS REGISTRADAS



Productos y servicios en las clases 9, 16, 35, 36, 38, 39, y 42.

En el presente caso la marca solicitada es mixta ya que está compuesta por un elemento figurativo  y el elemento denominativo **Tangelo**.

La doctrina más conteste ha reiterado que el elemento denominativo en las marcas mixtas es el predominante a la hora de realizar el cotejo con otros signos, al respecto el autor Carlos Fernández Novoa, citando una sentencia de la Sala Tercera Española de 27 de abril de 1984, desarrolla por qué la parte denominativa de la marca mixta es el elemento predominante:

...ya que si bien es cierto que por regla general la comparación entre las marcas enfrentadas ha de considerar la totalidad de los elementos que integran los distintivos en colisión, no lo es menos... que la identidad fonética de los vocablos en pugna es decisiva a la hora de valorar la

incompatibilidad tabular entre ellos, pues en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrados en la marca. (C. Fernández Novoa, J.M. Otero Lastres, M. Botana Agra. *Manual de la propiedad industrial*. Marcial Pons. Madrid, 2009. pp 600-601)

En el caso particular, la parte preponderante de la marca solicitada es “**TANGELO**” y el consumidor a la hora de solicitar o recomendar los servicios que distingue el signo solicitado lo hará mediante la palabra “**TANGELO**” y no por la parte figurativa que es desplazada a un segundo plano.

Continuando con la regla del análisis en conjunto de los signos, no pueden descomponerse como lo pretende el apelante, para analizar cada una de sus partes, el consumidor no descompone los signos, sino que los observa a golpe de vista.

Así las cosas, los signos enfrentados  y , analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual, fonética o ideológica para el consumidor, desde el punto de vista gráfico en la marca solicitada prevalece la palabra “**TANGELO**” que es totalmente distinta a la denominación “**MASTERCARD**” que es la parte dominante de las marcas mixtas registradas, y el conjunto marcario solicitado  no presenta semejanza gráfica con las marcas figurativas registradas, ya que como se citó el elemento denominativo prevalece.

En lo que respecta a las marcas figurativas la comparación debe realizarse en el plano gráfico y conceptual y es claro que las marcas figurativas registradas 

,  y , no presentan identidad gráfica ni ideológica con el signo solicitado  **Tangelo**, nótese que el signo solicitado se compone un semicírculo amarillo, un semicírculo naranja y un círculo de color azul, seguidos del término “**TANGELO**”, y que los dos semicírculos en nada se parecen a los círculos entrelazados de las marcas del oponente, no es de recibo el argumento que el consumidor medio se verá confundido antes estos signos o que los relacionará, y tampoco es aceptable como argumento que las marcas son idénticas o que la solicitada absorbe o reproduce a las inscritas.

Aunado a lo anterior, el consumidor recordará el elemento denominativo que predomina en la marca solicitada por encima de los círculos entrelazados de las marcas registradas, además, ideológicamente “**TANGELO**” es un nombre de fantasía para el consumidor medio, que en nada se relaciona con la idea de los círculos entrelazados o “**MASTERCARD**”.

Por lo anterior, se colige que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico no concurren semejanzas o similitudes que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final; y si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba, sucede en el presente caso, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Es importante señalar que, a criterio de este órgano de alzada, las diferencias de los signos son muy marcadas para presumir que existe mala fe por parte del solicitante a la hora de presentar la solicitud de su signo, sumado a que el apelante no aporta prueba alguna que demuestre la supuesta mala fe del solicitante.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:12:40 horas del 11 de noviembre de 2022, la cual en este acto se confirma.

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**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:12:40 horas del 11 de noviembre de 2022, la cual en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

Marcas en trámite de inscripción

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Inscripción de la marca

Marcas inadmisibles

TG: Propiedad Industrial

TR: Protección de la Propiedad Intelectual

Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55