



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0055-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “GRUPO
MONGE”**

WESTERN IP MANAGEMENT S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2022-7061)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0132-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderado especial de la empresa Western IP Management S.A., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, domiciliada en distrito Panamá, provincia Panamá, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:07 horas del 29 de noviembre de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias Chacón, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **GRUPO MONGE** para distinguir en clase 35: gestión, organización, asistencia, explotación y administración comercial de empresas comerciales o industriales, incluyendo sus relaciones públicas, publicidad, mercadeo y promoción de negocios comerciales; y en clase 36: servicios financieros, monetarios y bancarios, servicios de seguros, negocios inmobiliarios.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción porque consideró que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló e indicó:

1. Las empresas Western IP Management S.A. y Créditos de Latinoamérica S.A. son parte de un mismo grupo de interés económico, como se demuestra con certificación notarial.
2. Las marcas a nombre de Créditos de Latinoamérica S.A. han sido transferidas a la sociedad apelante, anotación 2/163818.
3. En cuanto a la marca 251417, se puede permitir la coexistencia con base en las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios **MONGE * LIPPA**, registro 251417, vigente hasta el 8 de abril de 2026, a nombre de María José Monge Lippa, para distinguir en clase 35 publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina (folios 10 y 11 expediente principal).


2. Las marcas de servicios **FLEXICUOTAS MONGE, AL INSTANTE**

registro 250868;  registro 256506;



registro 291525; **TARJETA MONGE** registro 292198; **FINANCIERA MONGE** registro 292370; **FLEXI MONGE**



registro 306517; y  registro 141297, se encuentran actualmente inscritas a nombre de Western IP Management S.A. (folios 28 a 38 legajo de apelación).

TERCERO. 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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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

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

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

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha



anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;



- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Si bien el Registro de la Propiedad Intelectual basó parte de su rechazo en la existencia de una serie de marcas de servicios inscritas a nombre de Créditos de Latinoamérica S.A., según lo señaló la apelante estas se traspasaron a nombre de su representada, tal y como se indicó en el segundo hecho probado, por lo que respecto de ellas no se realiza cotejo y ya no son óbice para lo pedido.

Así, subsiste para efecto del cotejo la marca indicada en el primer hecho probado:



Signo solicitado

GRUPO MONGE

Clase 35: gestión, organización, asistencia, explotación y administración comercial de empresas comerciales o industriales, incluyendo sus relaciones públicas, publicidad, mercadeo y promoción de negocios comerciales.

Clase 36: servicios financieros, monetarios y bancarios, servicios de seguros, negocios inmobiliarios.

Marca inscrita

MONGE * LIPPA

Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

Al realizar el cotejo, se aprecia que, si bien ambos signos coinciden en el uso de la palabra MONGE, tal y como indica la apelante en sus agravios dicha comunidad no es suficiente para provocar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor respecto del origen empresarial de los servicios ofrecidos.

En la apreciación de conjunto, el uso de las palabras GRUPO y LIPPA crean una diferencia suficiente tanto en los niveles gráfico y fonético, que hace que los signos se vean y se pronuncien de forma diferente. A nivel ideológico, la inclusión de GRUPO en el signo pedido transmite al consumidor la idea de un conjunto o pluralidad de entes corporativos organizados bajo un fin empresarial común, mientras que LIPPA resulta ser una palabra que, para los efectos marcarios, es



de fantasía, y claramente se usa en la marca registrada por ser el apellido de su titular.

Todo lo anteriormente indicado permite que la solicitud continúe en su procedimiento, si otro motivo ajeno a lo aquí analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a Western IP Management S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:07 horas del 29 de noviembre de 2023, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el procedimiento de lo solicitado, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Celso Damían Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/CDFMS/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55