



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0030-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

GRUPO FINANCIERO M S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-9586)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0414-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas catorce minutos del diez de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO FINANCIERO M.S.A.**, cédula jurídica 3-101-590013, domiciliada en San José Escazú, Guachipelín, Multipark, edificio Terraba, primer piso, oficinas del Grupo Financiero GMG; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:18:05 horas del 4 de diciembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por medio de escrito presentado el 29 de agosto de 2025, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO FINANCIERO M.S.A.**, solicitó la inscripción de la



marca de servicios para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios financieros y de seguros.

Mediante la resolución dictada a las 12:18:05 horas del 4 de diciembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción del signo al considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **GRUPO FINANCIERO M.S.A.** apeló y expresó como único agravio que la marca **MONGE CORREDORA DE SEGUROS** pertenece a **WESTERN IP MANAGEMENT S.A.**, y forma parte del mismo grupo de interés económico de la solicitante.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

Marca de servicios **Financiera Monge**, registro 292370, inscrita desde el 20 de noviembre de 2020, vigente hasta el 20 de noviembre de 2030, propiedad de **CRÉDITOS DE LATINOAMERICA, S.A.**, para proteger y distinguir en clase 36



internacional: asesoramiento crediticio, operaciones de crédito, servicios de crédito, servicios de estimaciones financiera, facilitación de crédito, facilitación de información sobre créditos, servicios de financiamiento, garantías financieras, información sobre créditos, servicios de inversión, operaciones de valores, servicios de seguros, servicios de recuperación de créditos y servicios de restructuración de deudas (certificación visible a folio 16 del legajo digital 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. Corresponde a este Tribunal determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico vigente y, consecuentemente, establecer si el signo solicitado reúne los requisitos exigidos por la normativa marcaria para acceder a la protección registral.

Para ello, resulta necesario verificar si el signo pretendido cumple con las exigencias legales y con los principios que informan el derecho marcario. En particular, la valoración de la aptitud distintiva de un signo exige un examen integral de los requisitos sustantivos, tanto



intrínsecos como extrínsecos, con el propósito de determinar si su inscripción resulta compatible con el sistema de protección marcaria.

En este sentido, la legislación que rige la materia contempla un conjunto de prohibiciones de registro orientadas a salvaguardar tanto el interés general de los consumidores como los derechos adquiridos por terceros. Bajo esta premisa, resulta pertinente citar lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de marcas:

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.

[...]



Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado que



el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), ha abordado el tema de la siguiente manera:

§ 1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece la LPI.

§ 2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca. (Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Directrices de



marcas: Capítulo Prohibiciones de registro. *Marcas previas en Chile*. Recuperado de: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viuid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71fOef7e_0)

Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas que se deben 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 identifiquen 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...

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

Marca propuesta



Clase 36: servicios financieros y de seguros.

Marca inscrita

Financiera Monge

Clase 36: asesoramiento crediticio, operaciones de crédito, servicios de crédito, servicios de estimaciones financieras, facilitación de crédito, facilitación de información sobre créditos, servicios de financiamiento, garantías financieras, información sobre créditos, servicios de inversión, operaciones de valores, servicios de seguros, servicios de recuperación de créditos y servicios de restructuración de deudas.



Desde el punto de vista gráfico, se observa que la marca solicitada es mixta, está integrada por la expresión “CRÉDITO MONGE PAY”, escrita con una tipografía especial; la primera palabra se presenta en letras mayúsculas de color negro; la segunda palabra en letras minúsculas de color amarillo con borde negro, excepto la letra “g” que es de color blanco; y la tercera palabra, cuya inicial se presenta en letra mayúscula, es de color blanco con bordes negros; además el signo se acompaña de un elemento figurativo consistente en una especie de triángulo o flecha de color verde con bordes negros. Por su parte la marca previamente registrada es denominativa compuesta por los términos “FINANCIERA MONGE”.

Los signos confrontados coinciden en el elemento denominativo “MONGE”, el cual constituye el elemento distintivo de mayor fuerza identificadora dentro de los signos. Aunque la marca solicitada incorpora elementos figurativos y denominativos adicionales, estos no logran desplazar la atención del consumidor respecto del vocablo “MONGE”, que constituye precisamente el elemento distintivo coincidente con la marca registrada “FINANCIERA MONGE”. En consecuencia, existe una similitud gráfica relevante entre las marcas enfrentadas, susceptible de generar riesgo de confusión y asociación empresarial indebida.

En cuanto al aspecto fonético, los signos coinciden en la pronunciación del término “MONGE”, elemento que se reproduce de manera exacta en ambas marcas. Si bien la marca solicitada incorpora las palabras “CRÉDITO y PAY”, estas no eliminan la similitud sonora de los signos al coincidir en el término predominante



y sobresaliente “MONGE”, Por ello, existe una proximidad fonética relevante entre los signos enfrentados.

Ideológicamente, los signos confrontados evocan una misma procedencia empresarial vinculada a la denominación “MONGE”. Asimismo, la expresión “CRÉDITO y PAY” transmiten la idea de obtención de financiamiento para pagar créditos, mientras que la palabra “FINANCIERA” describe la naturaleza de los servicios ofrecidos, por lo que la proximidad conceptual es relevante.

Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

[...] El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato, Manuel. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (1ª Ed.) Madrid: Civitas, p. 293)

De esta manera, al analizar los servicios que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que, no solo pertenecen a la misma clase 36 de la nomenclatura internacional, sino que además son de la misma naturaleza, dirigidos al sector financiero–



crediticio. Por tanto, existe una estrecha relación entre los servicios que distinguen ambas marcas, lo que incrementa el riesgo de confusión y asociación empresarial en el mercado.

El único agravio formulado por la recurrente resulta improcedente para desvirtuar la resolución recurrida, puesto que refiere al signo MONGE CORREDORA DE SEGUROS propiedad de la empresa WESTERN IP MANAGEMENT S.A.; no obstante, este signo no corresponde a este expediente. Observa este Tribunal que los otros signos opuestos por el Registro de la Propiedad Intelectual en la calificación del signo solicitado pertenecen a esta empresa y se demostró que, junto con la solicitante, forman parte del mismo grupo de interés económico; sin embargo, este no es el caso del signo inscrito FINANCIERA MONGE, propiedad de la empresa CRÉDITOS DE LATINOAMÉRICA S.A., por lo que no es posible conceder protección al signo solicitado.

En consecuencia, al no haberse acreditado razones que permitan apartarse del criterio sostenido por la autoridad registral, este Tribunal concluye que se debe confirmar la resolución apelada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO FINANCIERO M S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO FINANCIERO M.S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:18:05 horas del 4 de diciembre de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

WWW.TRA.GO.CR



DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55