



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0037-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE SERVICIOS:**

GRUPO FINANCIERO, M S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-9603

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0401-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintiséis minutos del cinco de junio de 2026.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO FINANCIERO M S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-590013, con domicilio en Escazú, Guachipelín, Multipark, Edificio Terraba, primer piso, oficinas del Grupo Financiero GMG, San José, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:58 horas del 17 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 29 de agosto de 2025, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO FINANCIERO M.S.A., solicitó la



inscripción del signo , para proteger y distinguir en clase 36 internacional, servicios de seguros.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 13:20:58 horas del 17 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción del signo, al considerarlo inadmisibile por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa GRUPO FINANCIERO M.S.A., apeló y expuso como agravio el siguiente:

1. En primera instancia, la apelante argumentó que: “La decisión del Registro de la Propiedad Intelectual de denegar la marca de su representada se basa en que la marca solicitada presenta suficientes semejanzas desde el plano gráfico y fonético que les impiden ser reconocidas de forma individual sin descartar el riesgo de confusión y de asociación empresarial que puede generarse. Por lo que se hace constar 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. En consecuencia, no se configura una afectación a derechos de terceros ajenos, puesto que existe unidad de control y dirección dentro del mismo conglomerado empresarial respecto del signo distintivo invocado.”

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

1. Marca de servicios **Financiera Monge**, registro 292370, propiedad de la empresa CRÉDITOS DE LATINOAMÉRICA, S.A., en clase 36 internacional, para proteger, 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. Inscrita el 20 de noviembre de 2020, vigente hasta el 20 de noviembre de 2030(folio 25 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. 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.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

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.



En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

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.

[...]

De acuerdo con 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, p. 5, 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 de 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), lo ha abordado 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). Marcas previas en Chile. En Directrices de marcas: Capítulo Prohibiciones de registro. Recuperado del enlace https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e_0

Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las 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 la misma.



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

MARCA PROPUESTA



Clase 36 internacional: servicio de seguros.

MARCA INSCRITA

Financiera Monge

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.

Desde el punto de vista gráfico, se observa que la marca solicitada es mixta integrada por la frase “MONGE CORREDORA DE **SEGUROS**” escrita en una tipografía especial de color negro grisáceo y negro oscuro, acompañada de un elemento figurativo consistente en un dibujo que asemeja a un escudo de color negro y verde con un símbolo de check en el centro del escudo de color amarillo. Por su parte, la marca previamente registrada es denominativa compuesta por los términos “FINANCIERA MONGE”, escritos en una tipografía sencilla de color negro.



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 **“CORREDORA DE SEGUROS”**, 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 cotejados evocan una misma procedencia empresarial vinculada a la denominación **“MONGE”**.

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, M. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 1era edición, p. 293.)

De esta manera, al analizar los servicios que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, este Tribunal determina que no solo pertenecen a la misma clase 36 internacional, sino que, además, se encuentran relacionados entre sí, en virtud de su estrecha complementariedad. Así, por ejemplo, en la práctica comercial, los servicios de operaciones de crédito, servicios de crédito, facilitación de crédito, servicios de financiamiento, garantías financieras e información sobre créditos suelen estar vinculados con la suscripción de pólizas de seguros.

Asimismo, la marca inscrita protege los **“servicios de seguros”**, que son exactamente los mismos que pretende proteger el signo solicitado. Esta circunstancia potencia el riesgo de confusión y asociación empresarial entre los consumidores, quienes podrían considerar que el signo **“MONGE CORREDORA DE SEGUROS”** constituye una división especializada o una extensión de los servicios ofrecidos por la empresa **CRÉDITOS DE LATINOAMÉRICA, S.A.**, titular del signo previamente registrado. Ante esta situación, el consumidor podría no estar en condiciones de distinguir adecuadamente el origen empresarial de los servicios.



Por lo expuesto se desprende que la marca solicitada no cuenta con la distintividad requerida, lo que imposibilita su coexistencia registral con el signo inscrito con anterioridad, ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial, el cual podría relacionar los servicios que se pretenden proteger con los amparados y comercializados por la marca inscrita, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Respecto del agravio formulado por la recurrente, este Tribunal considera que dicho argumento resulta improcedente para desvirtuar la resolución recurrida. Lo anterior, debido a que parte de una premisa incorrecta. Del análisis de la resolución impugnada se desprende que el Registro de la Propiedad Intelectual no fundamentó el rechazo de la solicitud en la marca **“MONGE CORREDORA DE SEGUROS”**, sino en la existencia de la marca previamente registrada **“FINANCIERA MONGE”**, respecto de la cual determinó la existencia de similitudes susceptibles de generar un riesgo de confusión y asociación empresarial en el mercado.

En consecuencia, el alegato dirigido a demostrar una eventual vinculación económica entre el titular de la marca MONGE CORREDORA DE SEGUROS carece de pertinencia para la resolución del presente asunto, toda vez que dicha marca no constituyó el fundamento de la objeción registral que motivó la denegatoria de la solicitud.



Así las cosas, al no haberse acreditado razones que permitan apartarse del criterio sostenido por la autoridad registral, este Tribunal concluye que el agravio formulado debe ser rechazado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO FINANCIERO M S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:58 horas del 17 de noviembre de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO FINANCIERO M S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:58 horas del 17 de noviembre de 2025, la que 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.**



Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 21/09/2026 09:50
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2026 09:13

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/09/2026 08:52

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2026 07:19

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2026 09:24

Norma Ureña Boza

lvd/PLSA/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33