



EXPEDIENTE 2024-0056-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE SERVICIOS “MUDANZAS MUNDIALES (DISEÑO)”

UNITED AIRLINES INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE
DE ORIGEN 2023-1359)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0125-2024

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

Recurso de apelación interpuesto por el señor Aaron Montero
Sequeira, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-
0908-0006, apoderado especial de UNITED AIRLINES INC.,
compañía organizada bajo las leyes del Estado de Delaware,
domiciliada en 233 S. Wacker Drive, Chicago, Illinois, U.S.A., contra
la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las
10:57:50 horas del 24 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Fonseca Mc Sam

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Marianella
Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad



1-0679-0960, apoderada especial de la empresa MUDANZAS MUNDIALES S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-13709, con domicilio en Curridabat, 25 metros este del Centro Comercial Multiplaza del Este, San José, Costa Rica, solicitó la inscripción de la



marca de servicios , en clase 39 para proteger y distinguir: servicios de almacenamiento de mercancías, carga de mercancías, depósito de mercancías, embalaje de mercancías, distribución de mercancías, envío de mercancías, reparto de mercancías, recogida y entrega de mercancías, servicios de transporte de mercancías y servicios de asesoramiento en relación a mudanzas.

Una vez publicados los edictos, el apoderado de la compañía UNITED AIRLINES INC., se opuso a la inscripción de la marca solicitada, indicando que la marca solicitada carece de distintividad y genera un riesgo de confusión a los consumidores.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:57:50 horas del 24 de noviembre de 2023, rechazó la oposición presentada por no incurrir en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), acogió la marca solicitada



y no acreditó la notoriedad de la marca



(UNITED -

diseño de Globo Terráqueo).



Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante este Tribunal el representante de la compañía UNITED AIRLINES INC, expresó agravios, entre los cuales se extrae lo siguiente:

- 1- UNITED AIRLINES INC, tiene registradas las marcas: registros 287954, 287908, y 258461, por lo que si se admite la marca solicitada se pone en riesgo la propiedad intelectual de su representada, pues sus marcas son altamente conocidas a nivel local e internacional que los consumidores reconocen.
- 2- Realiza su propio cotejo y concluye que la marca solicitada carece de distintividad y genera un riesgo de confusión a los consumidores, por sus características fonéticas, ideológicas, así como por su lista de servicios a ser protegidos. La marca solicitada no es susceptible por derecho de terceros, llevaría al consumidor a error por ser engañosa y no cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permitan al consumidor identificarla de manera inequívoca su falta de distintividad, específicamente al diseño que asemeja un globo terráqueo o un mundo, que afecta negativamente los intereses y derechos de propiedad intelectual, al igual de que los productos son idénticos.
- 3- Existencia de similitud e identidad gráfica, ideológica y fonética, y una evidente inadmisibilidad por derechos de terceros, por su carencia de distintividad, además de que con la prueba aportada se demuestra la existencia de la marca en el mercado y su notoriedad y fama.



4- Existencia de riesgo de asociación empresarial debido a que las marcas al ser idénticas, el consumidor las va a valorar e interiorizar como parte de una misma empresa, de unos servicios relacionados y donde el consumidor creará erróneamente de que se trata de la misma empresa.

5- Aporta certificación notarial de sitios web para demostrar la notoriedad de la marca y por último solicita se admita el recurso de apelación y se rechace la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este



Tribunal no ha acreditado la notoriedad de la marca (UNITED – diseño de Globo terráqueo), alegada por la compañía UNITED AIRLINES INC.

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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente



inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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, en los incisos a, b y d:

[...]

- 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.



[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, para aplicarlo el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el



consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que dispone calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que



resulta necesario para poder valorarlos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros. Partiendo de esto, los signos a cotejar son los siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL INSCRITO	NOMBRE COMERCIAL INSCRITO
 MUDANZAS MUNDIALES		UNITED 	UNITED 
Clase 39. para proteger y distinguir Servicios de almacenamiento de mercancías, carga de mercan- cías, depósito de mercancías, embalaje de mercancías, distribución de mercancías, envío de mercancías, reparto de mercancías, recogida y entrega de mercancías, servicios de trans- porte de mercancías y servicios de asesoramiento en relación a mudanzas	Clase 39. Transporte de personas, bienes y correo por vía aérea; servi- cios de registro en aerolíneas; servicios de reservación de boletos de viaje; servicios de reservación de transporte en línea; suministro de un sitio web con información sobre viajes; información de viaje; y reserva de boletos para viajar.	Clase 39. Transporte de personas, bienes y correo por vía aérea; servi- cios de registro en aerolíneas; servicios de reservación de boletos de viaje; servicios de reservación de transporte en línea; suministro de un sitio web con información sobre viajes; información de viaje; y reserva de boletos para viajar	Clase 39. Transporte aéreo de personas, bienes y correo.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los



signos, desde el punto de vista gráfico las marcas registradas



UNITED



**MUDANZAS
MUNDIALES**

y **UNITED**, y la marca solicitada **MUDANZAS MUNDIALES** son mixtas, el diseño de la empresa MUDANZAS MUNDIALES S.A., consiste en una figura abstracta de una esfera de cuatro franjas color amarillo colocada sobre el nombre MUDANZAS MUNDIALES, escrito en letras mayúscula color negro; mientras que el dibujo de la compañía UNITED AIRLINES INC., consiste en una semi esfera de cinco franjas color negro y blanco sobre un fondo negro, que aparenta un globo terráqueo por sus líneas que aparentan paralelos y meridianos. Razón por la que no existe probabilidad de confusión entre ambas marcas, ya que los colores son diferentes, así como la disposición y términos denominativos MUDANZAS MUNDIALES y UNITED, son totalmente diferentes

A nivel fonético, el sonido que producen las palabras MUDANZAS MUNDIALES y UNITED son totalmente diferentes, fácilmente diferenciables.

Desde el punto de vista ideológico, la palabra MUDANZAS según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, significa: “1. f. Acción y efecto de mudar o mudarse. Sin.: cambio, alteración, variación, muda, modificación, transformación...

2. f. Traslación que se hace de una casa o de una habitación a otra.”

(<https://dle.rae.es/mudanza>); MUNDIALES significa 1. Adj. Pertene-
ciente o relativo a todo el mundo. Sin.: universal, global,
internacional, ecuménico... 2. Adj. desus. Perteneiente o relativo al
mundo humano. (<https://dle.rae.es/mundial>); y la palabra UNITED,



que del idioma inglés al español significa UNIDO(A) es: 1. tr. Hacer que una cosa esté al lado de otra, o en contacto con ella formando un todo; por lo que se puede concluir que las ideas transmitidas por ambas marcas son totalmente diferentes; razón por la que no existe la posibilidad de confusión directa o indirecta.

Conforme a lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a acoger la marca solicitada y denegar la oposición planteada, ya que el signo pretendido es muy diferente en cuanto a sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos conforme a los signos inscritos, la única posible similitud es el diseño de una semi esfera que asemeja un globo terráqueo pero que se diferencian por el resto de elementos; es por ello que se observan más diferencias que similitudes, extinguiendo el riesgo de confusión al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta puede acogerse para inscripción.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en su inciso e) establece: “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 [...]”, por lo que se hace necesario analizar si los productos y servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales



del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.


Vista la lista de servicios a los que se refieren los signos en cotejo, se



determina que la marca solicitada , en clase 39 para proteger y distinguir: servicios de almacenamiento de mercancías, carga de mercancías, depósito de mercancías, embalaje de mercancías, distribución de mercancías, envío de mercancías, reparto de mercancías, recogida y entrega de mercancías, servicios de transporte de mercancías y servicios de asesoramiento en relación a



mudanzas; y las inscritas en clase 39 para proteger y distinguir: transporte de personas, bienes y correo por vía aérea; servicios de registro en aerolíneas; servicios de reservación de boletos de viaje; servicios de reservación de transporte en línea; suministro de un sitio web con información sobre viajes; información de viaje; y

reserva de boletos para viajar; **UNITED**  en clase 39 para proteger y distinguir: transporte de personas, bienes y correo por vía aérea; servicios de registro en aerolíneas; servicios de reservación de boletos de viaje; servicios de reservación de transporte en línea; suministro de un sitio web con información sobre viajes; información de viaje; y


reserva de boletos para viajar; y **UNITED**  en clase 39 para proteger



y distinguir: transporte aéreo de personas, bienes y correo. Aun y cuando los servicios están contenidos dentro de la lista de productos de la marca solicitada, las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas son sumamente diferenciables para que el consumidor pueda reconocer la diferencia entre cada una de las marcas, sin caer en riesgo de confusión, razón por las que pueden coexistir registralmente.

En cuanto al alegato del apelante de que los signos de su



representada , son notorios, analizados los elementos aportados con el fin de definir si alcanzan esa característica dentro del tráfico comercial, estos deben cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, que, para dichos efectos indica lo siguiente:

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.



Asimismo, los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que, entre otras, incluyó la Ley 8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, establecidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.”

Ahora bien, para el caso que nos ocupa el Tribunal estima, al igual que determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, que no basta solo el dicho del opositor, sino que se requiere de cierto tipo de pruebas que demuestren que para el consumidor existe una fuerte conexión entre el signo y su giro comercial, y en este caso el aporte de una



certificación notarial de varios sitios web, no es suficiente para decretar el reconocimiento clave de ese servicio, lo que imposibilita al Tribunal a realizar tal reconocimiento a la luz de la normativa y jurisprudencia administrativas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 10:57:50 horas del 24 de noviembre de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma en todos sus extremos y se declara sin lugar la oposición planteada en contra de la solicitud de

inscripción de la marca



la que se admite, y no se acredita la

notoriedad de la marca



(UNITED – diseño de Globo terráqueo).

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de UNITED AIRLINES INC., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:57:50 horas del 24 de noviembre de 2023, la que **se confirma**, y en razón de ello, se rechaza la oposición presentada, se acoge la marca

solicitada



y se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca



(UNITED – diseño de Globo terráqueo). 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 el artículo 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 Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

GOBIERNO
DE COSTA RICA

31 de octubre de 2024

VOTO 0125-2024

Página 16 de 16

TNR: 00.41.33