



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0284-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA

DEL SIGNO



OPENVIA AIR, S.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-001336)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0104-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, vecina de San José, cédula de identidad 1-1359-0010, en su condición de apoderada especial de la empresa **Openvia Air, S.L.**, organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de España, domiciliada en Paseo de la Castellana, 259 C - 22a planta, 28046 Madrid, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:55:29 horas del 17 de mayo de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 09 de febrero de 2024, la abogada Aguilar Sandoval, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de comercio y servicios del signo



en las siguientes clases:

Clase 9 para distinguir software (excepto para uso en sistemas de control de accesos); software de logística relativo al transporte y almacenamiento de mercancías; software, aplicaciones de software y aplicaciones de software móviles para la gestión, el seguimiento, el almacenamiento y la recogida de paquetes y otras entregas; sistema de gestión logística mediante RFID [máquinas de comunicación mediante RFID].

Clase 35 para distinguir gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de planificación empresarial; servicios de asesoramiento y consultoría de empresas; gestión de proyectos empresariales para terceros; servicios de gestión de negocios de la logística para terceros; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción; gestión comercial de aeropuertos, vertipuertos y helipuertos.

Clase 37 para distinguir servicios de construcción y reparación de infraestructuras de transporte; servicios de gestión y dirección de proyectos y construcciones en obras de construcción industriales y



civiles; reparación y mantenimiento de aeronaves y drones con o sin equipaje; construcción, renovación, mantenimiento y reparación de aeropuertos, vertipuertos y helipuertos; instalación de taquillas de almacenamiento.

Clase 39 para distinguir servicios de transporte; organización, explotación y gestión de instalaciones e infraestructuras de transporte; servicios logísticos de transporte; puesta a disposición de servicios e instalaciones de almacenamiento y depósito; servicios de consigna de mercancías y equipaje; alquiler de taquillas de almacenamiento; almacenamiento de mercancías; gestión de flujo del tráfico de vehículos mediante redes y tecnologías de comunicación avanzadas; movilidad como servicio [MaaS]; información sobre transporte y viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos móviles de telecomunicación; servicios de pilotaje de drones civiles; servicios de envío de mercancías; servicios de información relativos al transporte de mercancías y pasajeros servicios de asesoramiento y consultoría relacionados con el transporte; servicios para la organización de transporte aéreo.

Clase 42 para distinguir Servicios científicos y tecnológicos; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software (excepto relacionados con sistemas de control de accesos); diseño y desarrollo de software logístico; servicios de ingeniería; infraestructura como servicio (IaaS); diseño arquitectónico; diseño y desarrollo de drones; servicios de cartografía en relación con aeronaves o drones con o sin equipaje; diseño y desarrollo de aeropuertos, vertipuertos, helipuertos e instalaciones aeroportuarias; alojamiento de plataformas digitales para la movilidad como servicio [MaaS].



El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución dictada a las 12:55:29 del 17 de mayo de 2024 denegó la inscripción porque consideró que se 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).

La representación de la empresa **Openvia Air, S.L.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. La presente solicitud es a nombre de OPENVIA AIR, S.L. que tiene relación directa con Autopistas del Sol S.A., de ahí que se incluye el término “by globalvía”. Las empresas tienen relación entre sí.
2. En la marca solicitada el elemento predominante y distintivo es “BLUENEST” así como el elemento figurativo color azul claro que destaca en el logo. El hecho de que comparta el término “globalvía” el cual es compartido por otras marcas de distintos titulares, no es suficiente para que exista un riesgo de confusión, ya que el consumidor va a identificarlo como otro elemento que desde una perspectiva visual, fonética y conceptual es completamente distinto y separable.
3. La marca solicitada indica o hace referencia en la mente del consumidor que el servicio es “powered by globalvía” es decir, “operado por globalvía”, esto no quiere decir que el servicio sea de Globalvía, sino que hay un operador que, así como opera una concesión vial, puede administrar otros servicios, pero no que le




corresponden o no son de su titularidad.


4. No existe riesgo de confusión para el consumidor ya que los signos tienen cada uno sus propias características que los diferencian.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



- 1- Nombre comercial , registro 227676, inscrito el 14 de junio de 2013, a nombre de Scotiabank de Costa Rica S.A. (fiduciaria), para distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación y servicios de instalación, ubicado en San José, Escazú, costado norte de la estación de peaje de la carretera Próspero Fernández (folios 16 a 17 expediente principal).



- 2-Marca de servicios , registro 227677, vigente hasta el 14 de junio de 2033, a nombre de Scotiabank de Costa Rica S.A. (fiduciaria), para distinguir en clase 37 servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación y servicios de instalación (folios 18 a 19 expediente principal).



- 3-Nombre comercial , registro 227883,



inscrito el 21 de junio de 2013, a nombre de Scotiabank de Costa Rica S.A. (fiduciaria), para distinguir un establecimiento comercial que brinda servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación y servicios de instalación. Ubicado en Costa Rica, San José, Escazú, costado norte de la estación de peaje de la carretera Próspero Fernández (folios 20 a 21 expediente principal).



4-Marca de servicios , registro 227980, vigente hasta el 24 de junio de 2033, a nombre de Scotiabank de Costa Rica S.A. (fiduciaria), para distinguir en clase 37 servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación y servicios de instalación (folios 22 a 23 expediente principal).

5- Marca de



servicios , registro 301534, vigente hasta el 9 de diciembre de 2031, a nombre de Scotiabank de Costa Rica S.A. y Autopistas Del Sol S.A., para distinguir en clase 37 servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación y servicios de instalación (folios 24 a 25 expediente principal).

6- Nombre




comercial , registro 301535, inscrito el 9 de



diciembre de 2021, a nombre de Scotiabank de Costa Rica S.A. y Autopistas del Sol S.A., para distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación y servicios de instalación; servicios de explotación de carreteras de peaje, servicios electrónicos de cobro de peaje. Ubicado en San José, Escazú, costado norte de la estación de peaje de la carretera Próspero Fernández (folios 26 a 27 expediente principal).



7- Nombre comercial , registro 308897, inscrito el 6 de octubre de 2022, a nombre de PI Promotora de Infraestructuras S.A., para distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de administración de programas de lealtad del consumidor; gestión y organización de planes de fidelidad de clientes; planes de incentivos o de promoción; publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; así como a administrar, operar y gestionar aplicaciones móviles y aplicaciones de software descargables. Ubicado en San José, Escazú, costado norte de la estación de peaje de la carretera Próspero Fernández (folios 28 a 30 expediente principal).

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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. 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.



Los signos en conflicto son:

| Signo solicitado | Signos inscritos |
|---|--|
|  |  |

Al realizarse el cotejo marcario, el uso en común de la frase **BY GLOBALVIA** crea un cierto grado de similitud tanto a nivel gráfico como fonético, parte de la marca solicitada se encuentra incluida en los signos registrados. Sin embargo, resulta evidente que es en el nivel ideológico en donde se encuentra identidad que impide el registro solicitado, según se dirá.

Una de las finalidades de las marcas consiste en que deben ser capaces de hacer distinguir en el comercio el origen empresarial del producto o servicio distinguido. Al usarse la frase **BY GLOBALVIA**, o sea “por Globalvia”, se transmite directa y llanamente la idea de un origen empresarial concreto y común.

La apelante alega una comunidad empresarial, si bien reconoce que no presenta probanzas al respecto. El punto pierde sentido, ya que



los signos inscritos lo están a nombre de varias empresas, y no solamente de Autopistas del Sol S.A.

Así, la idea que directamente se transmite sobre ese origen empresarial impide que se pueda otorgar el signo solicitado, ya que, aunque gráficamente haya otros elementos, el consumidor entenderá que los productos y servicios identificados con el signo solicitado provienen del mismo origen empresarial de los signos inscritos, o que, al menos, estos están en algún modo relacionados o asociados.

Y el hecho de que el signo solicitado indique POWERED, que la apelante traduce como “operado”, simplemente refuerza la idea del origen empresarial común, que jurídicamente no puede ser avalado por este Tribunal.

Como corolario, no puede haber una aplicación del principio de especialidad, ya que los productos, servicios y giros comerciales cotejados son de naturalezas muy similares, dirigidos a la gestión comercial y la creación de infraestructura, además, la referencia directa a un origen empresarial concreto hará que siempre se cree la relación empresarial en la mente del consumidor.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Anel Aguilar Sandoval representando a **Openvia Air, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:55:29 horas del 17 de mayo de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

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