



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0059-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “MUNDO”

BALANCED BODY, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-11902)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0449-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintinueve minutos del veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Pal Hegedüs, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0558-0219, en su condición de apoderado especial de la compañía **BALANCED BODY, INC.**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 5909 88th Street Sacramento, CA 95828 1111, Estados Unidos de América; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:25:42 horas del 13 de enero de 2026.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por medio de escrito presentado el 21 de octubre de 2025, el abogado Luis Enrique Pal Hegedüs, apoderado especial de la compañía **BALANCED BODY, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MUNDO”**, para proteger y distinguir en clase 28 internacional: accesorios para aparatos de ejercicio de accionamiento manual, en concreto, accesorios para aumentar la resistencia muscular; aparatos de entrenamiento corporal; aparatos de entrenamiento corporal para el ejercicio y tratamiento de todos los músculos del cuerpo; equipos de ejercicio, en concreto, ejercitadores de brazos, ejercitadores corporales, expansores de pecho, tensores de pecho, barriles de ejercicio, sillas de ejercicio, plataformas de ejercicio, máquinas de resistencia para ejercicio, mesas de ejercicio, plataformas apoyadas en el suelo con una parte móvil destinadas al ejercicio y tratamiento de todos los músculos del cuerpo, ejercitadores de piernas, máquinas de ejercicio de resistencia para varios tipos de ejercicios corporales de resistencia, máquinas de subir escaleras y ejercitadores de torso; equipos de ejercicio, en concreto, plataformas apoyadas en el suelo con una parte móvil destinadas al ejercicio y tratamiento de todos los músculos del cuerpo; quipos de ejercicio, excepto para fines de fisioterapia, en concreto, ejercitadores de brazos, ejercitadores corporales, expansores de pecho, tensores de pecho, barriles de ejercicio, sillas de ejercicio, plataformas de ejercicio, máquinas de resistencia para ejercicio, mesas de ejercicio, plataformas apoyadas en el suelo con una parte móvil destinadas al ejercicio y tratamiento de todos los músculos del cuerpo, ejercitadores de piernas, máquinas de ejercicio de resistencia para varios tipos de ejercicios corporales de



resistencia, máquinas de subir escaleras y ejercitadores de torso; máquinas de ejercicio; equipos de ejercicio de accionamiento manual; equipos de ejercicio de accionamiento manual para fines de acondicionamiento físico; artículos deportivos, en concreto, aparatos de entrenamiento deportivo en forma de tablas de equilibrio para mejorar la fuerza, la tonificación, el acondicionamiento, el equilibrio y la propiocepción.

Mediante la resolución dictada a las 10:25:42 horas del 13 de enero de 2026, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción del signo, al considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **BALANCED BODY, INC** apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. La modificación en la lista de productos a aparatos de ejercicio de uso exclusivo en el método Pilates otorga la suficiente distintividad, refuerza la aplicación del principio de especialidad y diferenciación del público consumidor. Las marcas protegen servicios totalmente diferentes entre sí, por lo que no existe riesgo de asociación empresarial. La marca registrada busca transmitir un mensaje claro: la relación de sus productos con el deporte del fútbol, a diferencia de la solicitud de **BALANCED BODY, INC**.

2. El consumidor objetivo de la marca registrada es especializado y sofisticado, reducido a los aficionados al fútbol. En contraste, la solicitud de su representada busca proteger productos relacionados exclusivamente con accesorios, máquinas, equipos y aparatos de



ejercicio, sin un tipo de consumidor específico ligado a un deporte particular, por lo que los canales de distribución son distintos.

3. Se ha minimizado la aplicación del principio de especialidad; se ha ignorado el detalle crucial que es la leyenda en el registro 289210: "todos los anteriores para ser utilizados en fútbol o que tienen impreso un balón de fútbol". La clara distinción en los giros comerciales de ambas empresas elimina cualquier posibilidad de que el público consumidor asocie erróneamente los productos de BALANCED BODY, INC. con los de LOS XI TITULARES DEL DOMINGO LXTD, SOCIEDAD ANÓNIMA. El consumidor de productos de ejercicio sabe muy bien el tipo de producto que desea adquirir y el origen empresarial, al igual que el aficionado al fútbol. Por lo tanto, se debe aplicar el principio de especialidad, ya que no existe riesgo de que se confundan en cuanto al origen o la procedencia de los productos.

4. El Tribunal Registral Administrativo ha sostenido en casos similares que, aunque los productos se ubiquen en la misma clase, si no existe relación alguna entre ellos, van dirigidos a diferentes tipos de consumidores y se encuentran en distintos sectores comerciales, no es posible que se preste a confusión, lo cual es aplicable al presente caso.

5. Los signos presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas. La marca solicitada "MUNDO" es una denominación simple, mientras que la registrada "MUNDO FUT", lo hace en el contexto exclusivo del fútbol, lo que crea una unidad conceptual y gráfica distinta; la sonoridad del registro 289210 es más larga y compleja debido a la inclusión de la palabra "FUT"; e ideológicamente



la registrada evoca una idea completamente diferente y altamente especializada: el mundo del fútbol, equipos deportivos y la cultura asociada a este deporte.

Finalmente, solicitó la admisión del presente recurso de apelación y que se proceda con la inscripción de la solicitud.

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



1. Marca de fábrica y comercio registro: 289210, inscrita desde el 26 de junio de 2020, vigente hasta el 26 de junio de 2030, titular: LOS XI TITULARES DEL DOMINGO LXTD, SOCIEDAD ANÓNIMA; para proteger y distinguir en clase 28 internacional: juegos y juguetes; adornos para árboles de Navidad; juegos de acción de destreza; muñecos de acción y accesorios para los mismos; juegos de tablero; juegos de cartas; juegos de múltiples actividades para niños; juegos de bádminton; globos; bates de béisbol; juguetes para el baño; saquitos rellenos pan jugar muñecas rellenas para jugar cubos de construcción; juegos de varita y solución pan hacer burbujas; guantes de receptor; juegos de ajedrez; cosméticos de juguete para niños; botas de navidad como adornos o decoraciones de árboles de navidad; adornos para el árbol de navidad; figurillas de juguete coleccionables; móviles para la cuna; juguetes para la cuna; juguetes en forma de disco para arrojar; muñecas; ropa para muñecas; accesorios para muñecas; juegos pan muñecas; juguetes de acción eléctricos equipo que se vende como una unidad para



jugar juegos de cartas; equipo de pesca; guantes de golf; marcadores para bolas de golf unidad manual para jugar juegos electrónicos; discos de hockey juguetes inflables; rompecabezas; cuerdas para brincar; papalotes; trucos de magia, canicas; juegos de manipulación; juguetes mecánicos; juguetes de cajas musicales; juguetes musicales; recuerdos de fiesta de papel; sombreros de fiesta de papel; juegos de salón; artículos (recuerdos) de fiesta del tipo de pequeños juguetes; juegos de fiesta; cartas (naipes); juguetes de felpa; sacos de arena para practicar boxeo; títeres; patines; patinetas; deslindar de nieve; globos de nieve; bolas de fútbol; trompos; juguetes de apretar; juguetes rellenos; mesas de ping pong juegos de puntería, osos de peluche; muñecos de acción de juguete; juegos de balde y pala de juguete; móviles de juguete; vehículos de juguete; motonetas de juguete; carros de Juguete; juegos de modelos de armar de pasatiempo figuras de juguete; bancos de juguete; camiones de juguete; relojes de juguete; juguetes que lanzan agua; juguetes de cuerda; yoyos; , todos los anteriores para ser utilizados en fútbol o que tienen impreso un balón de fútbol (certificación visible a folios 6 y 7 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. El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud presentada aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

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 marcaria 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), 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). Directrices de marcas. Capítulo: Prohibiciones de registro. Sección: Marcas previas en Chile. Recuperado de: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viuid_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 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 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...

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

Marca propuesta

MUNDO

Marca inscrita



Ambos signos en clase 28 internacional, cuyos listados fueron detallados en los considerando primero y segundo de la presente resolución.

Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado es denominativo, formado por la palabra “MUNDO”, mientras que la marca previamente registrada es mixta, la cual en su parte denominativa incluye los vocablos “MUNDO FUT” y en su parte figurativa se aprecia la figura de un balón de fútbol, rodeado por un anillo elíptico inclinado.

Al comparar los signos en conflicto, se evidencia que existe coincidencia en el término denominativo MUNDO, el cual es el elemento visual preponderante y central en los distintivos marcarios cotejados. Aunque la marca registrada contiene elementos adicionales como la palabra FUT y el diseño de un balón, estos no eliminan la coincidencia en el término que posee la mayor fuerza



distintiva, por lo que existe similitud gráfica significativa y suficiente para generar riesgo de confusión y asociación empresarial indebida.

En el plano fonético, ambos signos comparten la expresión MUNDO, que será pronunciada y recordada de manera idéntica. La incorporación del término FUT en la marca registrada no neutraliza esa coincidencia. Por ello, existe una proximidad fonética relevante entre los signos enfrentados.

En el plano ideológico, la marca solicitada evoca la idea de un “mundo” o universo de productos, mientras que el signo inscrito proyecta la misma idea, pero relacionada con el fútbol. Sin embargo, esta diferencia conceptual no separa los signos, ya que el consumidor podría entender que son marcas con un mismo origen empresarial.

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 productos de los signos en conflicto, se determina que, no solo pertenecen a la misma clase 28 de la nomenclatura internacional, sino que se ubican en el mismo sector de la actividad física, deporte, recreación y movimiento. Son productos con una clara conexión, de naturaleza deportiva y recreativa, los cuales pueden compartir canales de distribución y comercialización. Si bien todos los productos no son idénticos, sí existe entre ellos una relación comercial suficiente para inducir al consumidor a creer que los productos provienen de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas.

El apelante sostiene que debe aplicarse el principio de especialidad, debido a la modificación propuesta al listado de productos, en la que los limitó a aparatos de ejercicio de uso exclusivo en el método Pilates. Sin embargo, tal modificación fue presentada en fecha posterior a la emisión de la resolución denegatoria y el Registro no la aceptó pues consideró que consistía en un cambio esencial. En cualquier caso, tal limitación no elimina la relación existente con los productos protegidos por la marca registrada, pues ambos se ubican en la clase 28 y se vinculan con actividad física, deporte, recreación y entrenamiento corporal. En consecuencia, no es jurídicamente procedente la aplicación del principio de especialidad invocado, ya que subsiste la conexión comercial entre los productos confrontados y la posibilidad de que el consumidor considere que provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.

Tampoco resulta atendible afirmar que los consumidores son completamente distintos. Los productos enfrentados pueden dirigirse al público general interesado en actividad física, deporte o recreación,



y pueden comercializarse en canales similares, como tiendas deportivas, departamentos de ejercicio, comercios en línea o establecimientos de artículos recreativos.

Aunque la marca registrada se relacione con fútbol, ello no excluye la conexión con productos de ejercicio o entrenamiento corporal pretendidos por la solicitada. El principio de especialidad no exige identidad absoluta entre los productos confrontados, sino la valoración de su posible relación comercial, atendiendo a su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público consumidor. En el caso concreto, esa relación se configura porque ambos grupos de productos se vinculan con actividad física, deportiva y recreativa, por lo que subsiste la posibilidad de que el consumidor les atribuya un mismo origen empresarial.

El recurrente señala que este Tribunal, ha sostenido que, aunque los productos se ubiquen en la misma clase, si no existe relación entre ellos y se dirigen a consumidores distintos, no se presta a confusión. Es correcto que la sola coincidencia en una misma clase no basta para declarar riesgo de confusión. Sin embargo, en este caso no se resuelve únicamente por la clase 28, sino porque los productos presentan afinidad por su finalidad, canales de comercialización y público consumidor.

El argumento que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, no es de recibo; tal y como se desarrolló con el cotejo marcario efectuado, los signos no son suficientemente distintos. La marca solicitada MUNDO coincide con el elemento denominativo inicial y de mayor recordación de la marca registrada previamente. La



adición del término “Fut” y el diseño con un balón no elimina la semejanza existente y el riesgo de confusión y asociación empresarial indebida.

Al no haberse acreditado razones que permitan apartarse del criterio sostenido por la autoridad registral, este Tribunal concluye que los agravios formulados por el apelante deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Enrique Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la compañía **BALANCED BODY, INC.**, contra 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 el abogado Luis Enrique Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la compañía **BALANCED BODY, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:25:42 horas del 13 de enero de 2026, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2026 04:05

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/08/2026 09:52

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 04/08/2026 08:33

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 04/08/2026 09:54

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 04/08/2026 07:49

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/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