

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0313-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-889)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0401-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y tres minutos del dieciséis de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0908-0006, vecino de San José apoderado especial de la empresa **América Móvil S.A.B. de C.V.**, sociedad constituida conforme las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Lago Zurich No. 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, piso 16, Colonia Ampliación Granada, CP 11529, Ciudad de México, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:23 del 26 de mayo de 2022.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, abogada, cédula de identidad número 7-0118-0461, vecina de Barrio Tournón, San José, apoderada especial de la empresa **América Móvil S.A.B.**



de **C.V.**, presentó solicitud de inscripción de la marca  en clases 37 servicios de construcción de torres de telecomunicaciones y 38 servicios de telecomunicaciones e información en materia de telecomunicaciones.

Mediante resolución dictada a las 14:38:23 del 26 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud por derecho 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), por tener similitud gráfica, fonética e

ideológica con relación a las marcas inscritas  y **LATAM**.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la sociedad denominada **América Móvil S.A.B. de C.V.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La marca solicitada no carece de distintividad y no genera un riesgo de confusión a los consumidores, es una marca que no lleva a error al consumidor posee las características de distintividad requeridas para ser un derecho marcario.
2. El Registro no debe suponer que la marca al solicitarse para servicios de construcción, van eventualmente a construir torres de telecomunicaciones, buscando relacionar los servicios de las marcas registradas con la solicitada.
3. No existe similitud gráfica, ideológica y fonética. El componente adicional le da la distintividad y LATAM casi no es visible.

4. Las marcas inscritas son débiles y además no son apropiables por tratarse del acrónimo y forma coloquial de referirse a LATINOAMÉRICA. Por ello existe un acuerdo de coexistencia que se encuentra incorporado en el expediente.

5. Además la marca ha sido concedida en Ecuador, Colombia y Guatemala, consta sentencia y certificado de inscripción en el expediente.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de interés para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de comercio y servicios: , registro número 258458, para proteger y distinguir, en lo que interesa, en clase 37: servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación y en clase 38: servicios de telecomunicaciones en general. Inscrita el 15 de diciembre de 2016, vencimiento 15 de diciembre 2026. Titular: **LATAM AIRLINES GROUP S.A.** (Ver folios 26 a 28 del expediente principal, folios 13 y 14 del legajo digital de apelación)
2. Marca de servicios: **LATAM**, registro número 258459, para proteger y distinguir en clase 37: servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación y en clase 38: servicios de telecomunicaciones en general. Inscrita el 15 de diciembre de 2016, vencimiento 15 de diciembre 2026. Titular: **LATAM AIRLINES GROUP S.A.** (Ver folios 29 a 30 del expediente principal, folios 15 y 16 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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, 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 adquieren en el mercado.

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 siguientes supuestos:

- 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.

[...]

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, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, 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.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse 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. De esto se deduce

---

que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

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) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar 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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso n.º 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar: “La similitud general entre dos

---

---

marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

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 los puntos 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.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. *Voto 135-2005*. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. De esta manera, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

---

## **MARCA SOLICITADA**



**Clase 37:** servicios de construcción de torres de telecomunicaciones

**Clase 38:** servicios de telecomunicaciones e información en materia de telecomunicaciones

## **MARCAS INSCRITAS**



**Clase 37:** servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación.

**Clase 38:** servicios de telecomunicaciones en general.

# LATAM

**Clase 37:** servicios de construcción de bienes inmuebles, servicios de reparación, servicios de instalación.

**Clase 38:** servicios de telecomunicaciones en general.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación



de empresa **América Móvil S.A.B. de C.V.**, el signo requerido desde el punto de vista gráfico se determina que es un signo mixto, se compone de un diseño de un rectángulo de fondo rojo con un círculo al centro de color blanco atravesado por la palabra **SITES** en color blanco, fuera del círculo y debajo de la última "S" la palabra **LATAM** en color blanco pero con un tamaño de letra mucho más pequeño en proporción al término **SITES** que lo hace casi imperceptible,



y **LATAM** la primera es mixta, formada por un rectángulo color azul, que contiene al lado izquierdo varias rayas en diferentes direcciones en color blanco y rojo y la palabra **LATAM** en color blanco; y la segunda es denominativa compuesta únicamente por el término **LATAM**. Debe tenerse presente que si bien es cierto la marca solicitada contiene en el conjunto la palabra **LATAM**, este es un elemento secundario, ya que el elemento preponderante en la marca solicitada es **SITES** y que junto con los otros elementos que lo componen tiene distintividad.

Además, la palabra en inglés **LATAM**, de acuerdo con el diccionario Cambridge, efectivamente es un acrónimo de Latinoamérica. Al respecto dirigirse al siguiente enlace: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/latam>

Por lo anterior, no avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de Propiedad Intelectual, ya que los signos, una vez analizados, tienen suficientes diferencias que permiten que no sean confundibles a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Ahora bien, si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el

---

consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos cotejados, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser de recibo, ya que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; no existe riesgo de confusión en el consumidor, conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la compañía apelante **América Móvil S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que se revoca para



que se continúe con el trámite de inscripción de la marca , si otro motivo no lo impidiera.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **con lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **América Móvil S.A.B. de C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:23 del 26 de mayo de 2022, la que **SE REVOCA**, para que se continúe con el trámite de



inscripción del signo en clases 37 y 38, si otro motivo no lo impidiera. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 08:39 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 08:26 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 03:21 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/12/2022 10:37 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 08:33 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## DESCRIPTORES.

### MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

**TE:** Marca registrada o usada por tercero

**TG:** Marcas inadmisibles

**TNR:** 00.41.33