



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0103-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



SERVICIOS “

UNITED AIRLINES, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-1365

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0209-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial, de la empresa **UNITED AIRLINES INC.**, con domicilio en Curridabat 25 metros al este del Centro Comercial Multiplaza del Este, San José, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:28 horas del 24 de noviembre de 2023.


Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 16 de febrero de 2023, la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **MUDANZAS MUNDALES, S.A.**, una sociedad constitutiva y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Curridabat, 25 metros este del Centro Comercial Multiplaza del Este, San José,



Costa Rica, presentó solicitud de inscripción del signo , como marca de servicios, en clase 39 de la nomenclatura internacional, 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.

Publicados los edictos de ley que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, dentro del plazo conferido el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial, de la empresa **UNITED AIRLINES INC.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicios pedida, alegando entre otras cosas, que su



poderdante es propietaria de las marcas registradas , registro



287954, protege y distingue en clase 39, 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



, registro, 287908, protege en clase 39, 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 , registro 258461, en clase 39, protege, transporte aéreo de personas, bienes y correo, y que además. la marca de su representada es notoria y famosa.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 11:24:28 horas del 24 de noviembre de 2023, resolvió que se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca UNITED (DISEÑO DE GLOBO TERRAQUEO) alegada por la empresa UNITED AIRLINES INC., y declara sin lugar la oposición planteada contra la




solicitud de inscripción de la marca , solicitada por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa MUDANZAS MUNDIALES, S.A., la cual acoge.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa opositora apeló y expresó como agravios que su




representada tiene inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual,



las marcas , registro 287954, protege y distingue en clase 39, 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

UNITED 

boletos para viajar, y , registro, 287908, protege en clase 39, 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

UNITED 

reserva de boletos para viajar y , registro 258461, en clase 39, protege, transporte aéreo de personas, bienes y correo.

Indica que la empresa UNITED AIRLINES es una compañía de aviación estadounidense, la tercera más grande de los Estados Unidos, esta empresa se fusionó con Continental y ha adoptado la marca con su conocido globo para su aerolínea, para transporte aéreo de personas y bienes, así como de correo.

Resalta que son marcas altamente conocidas a nivel local e internacional que los consumidores reconocen y ligan directamente con su representada.



Asevera que la marca solicitada carece de distintividad y llevaría a error al consumidor no solo por sus características fonéticas e ideológicas sino por su lista de servicios a proteger. La marca solicitada no es susceptible de registro por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de marcas, dado que no cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permitan al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que no será válida su registro.

Señala la recurrente, que los productos son idénticos y pueden ser llevados a error en vista que se trata de productos que se pueden obtener en un mismo tipo de comercio.

Agrega, que la similitud entre las marcas radica en el diseño del globo, acompañado de líneas horizontales levemente curvadas que van de lado a lado del diseño de globo y se utiliza para los mismos servicios de transporte de bienes.

Hay identidad en el campo ideológico, por ello no puede ser registrada, pues carece de distintividad, lo que lleva a error al consumidor.

Es evidente que la marca que se pretende registrar es inadmisibles por derechos de terceros y carece de distintividad, siendo que con la prueba aportada se puede demostrar la existencia de la marca en el mercado. Además, la marca de su representada es una marca notoria y famosa.

Sostiene que existe un alto riesgo de asociación empresarial, al ser las



marcas idénticas, el consumidor las va a valorar e interiorizar como parte de una misma empresa, de unos servicios relacionados y por ende el consumidor erróneamente creerá que se trata de la misma empresa.

Solicita se rechace en todos sus extremos la solicitud de la marca




, solicitada por MUDANZAS MUNDIALES, S.A. y se admita el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada a las 11:24:28 horas del 24 de noviembre de 2023.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, los siguientes:


1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la empresa UNITED AIRLINES, INC., los siguientes signos:




- I. Marca de servicios, , solicitud presentada el 8 de noviembre de 2019, inscrito desde el 29 de abril de 2020, vigente hasta el 29 de abril de 2030, registro **287954**, para proteger y distinguir, en clase 39 de la nomenclatura internacional, 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. (folios 65 a 66 del expediente principal).



UNITED 

II. Marca de servicios,  , solicitud presentada el 8 de noviembre de 2019, inscrito desde el 27 de abril de 2020, vigente hasta el 27 de abril de 2030, registro **287908**, para proteger y distinguir, en clase 39 de la nomenclatura internacional, 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. (folios 67 a 68 del expediente principal).

UNITED 

III. Marca de servicios  , solicitud presentada el 13 de junio de 2016, inscrita desde el 15 de diciembre de 2016, vigente hasta el 15 de diciembre de 2026, registro **258461**, para proteger y distinguir en clase 39 de la nomenclatura internacional, transporte aéreo de personas, bienes y correo. (folios 69 a 70 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene por no probada la notoriedad de la marca UNITED (DISEÑO DE GLOBO TERRAQUEO) de la empresa 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. I. RESPECTO A LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS UNITED (DISEÑO) Y DISEÑO DE GLOBO TERRÁQUEO, DE LA EMPRESA Oponente. En el caso bajo estudio, la opositora y apelante alega que sus marcas son altamente conocidas, a nivel local e internacional, y por ende notorias y famosas, pero analizados los alegatos de la empresa opositora, no observa esta instancia de alzada que el titular de las marcas mencionadas haya aportado los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, para ello debe cumplir con los requisitos que establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y artículo 31 de su Reglamento, así como el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de modo que, para demostrar la notoriedad de un signo como lo pretende la empresa opositora y ahora apelante, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios, situación que no ocurre en el presente caso.

II. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. 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.

El artículo 8 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y b) que establecen:

- 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos, a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse



con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Partiendo de lo expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y si bien es cierto la solicitante, ahora apelante, sostiene que los signos son diferentes, gráfica, fonética e ideológicamente, se procede a realizar el análisis completo.

Las marcas por cotejar son:

SIGNO SOLICITADO



SOLICITANTE: MUDANZAS MUNDALES, S.A.

En **clase 39**, distingue, 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.



MARCAS REGISTRADAS



registro 287954

TITULAR: UNITED AIRLINES, INC.

En **clase 39**, distingue, 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.



registro 287908

TITULAR: UNITED AIRLINES, INC.

En **clase 39**, distingue, 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.



registro 258461



TITULAR: UNITED AIRLINES, INC.


En **clase 39**, distingue: transporte aéreo de personas, bienes y correo.

Los signos confrontados son marcas de tipo mixto y figurativo. Los conjuntos marcarios mixtos en su construcción poseen elementos literales o denominativos, sea, palabras como elementos figurativos o gráficos, dibujos y colores. En los signos mixtos, por lo general el elemento denominativo prevalece sobre el figurativo y al distinguir servicios, el consumidor lo que recuerda es el nombre de la marca para localizar o acceder a dicho servicio.


También se dice los signos figurativos son aquellos que se encuentran conformados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, y además que estos carecen de expresión y el público consumidor demanda los servicios en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente.

De la visión de conjunto y desde el punto de vista gráfico o visual, la



marca propuesta , es mixta, se compone de dos elementos uno figurativo formado por una figura abstracta de una esfera de cuatro franjas color amarillo colocada sobre el nombre **MUDANZAS MUNDIALES**, escrito en letras mayúscula color amarillo. Por su parte, las marcas inscritas de la empresa UNITED AIRLINES INC., registro 287954, se constituye de un semicírculo que asemeja a un globo



terráqueo , formado por cinco líneas horizontales de color blanco y negro sobre un fondo negro y los registros 287908 y



UNITED 

258461 referente al signo , el cual se compone

del elemento figurativo que aparenta un globo terráqueo y el término **UNITED**, escrita en una tipografía especial de color negro.

Bajo esa conceptualización, el elemento preponderante del conjunto marcario solicitado es **MUDANZAS MUNDIALES**, que es el que utiliza el consumidor para referirse a los servicios que protege en clase 39 de la nomenclatura internacional, y este elemento denominativo al igual que el figurativo es muy distinto al contenido en los signos

inscritos, por lo que visualmente el signo pedido  , no se

confundirá con las marcas inscritas, la figurativa  , registro

UNITED 

287954, ni tampoco con las mixtas, , registros 287908 y 258461. El consumidor al observar el signo propuesto no lo relacionaría con los signos inscritos pues a golpe de vista los signos cotejados resultan visualmente muy diferentes en su parte denominativa como en su componente figurativo, así como los colores utilizados en cada uno de los signos.

Del contexto fonético o auditivo, al pronunciar las palabras **MUDANZAS MUNDIALES** (solicitada) y **UNITED** (inscrita), la sonoridad que produce al oído del consumidor es completamente diferente, por lo que auditivamente se diferencia uno del otro, sin crear en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial.



En el ámbito ideológico o conceptual, el término **MUDANZAS MUNDIALES**, la palabra **MUDANZA**, es definido por el Diccionario en línea de la Real Academia Española como: “[...] 1. f. Acción y efecto de mudar o mudarse”, y el término **MUNDIAL**, lo define como: “Del lat. Tardío mundialis. 1. Perteneiente o relativo a todo el mundo”, y la palabra **UNITED**, según el traductor de Google, su traducción del idioma inglés al español significa **UNIDA, UNIDO**, y conforme al diccionario citado, la palabra **UNIDO**, proviene de la conjugación del término **UNIR**, se define como: “1. [...] Hacer que una cosa esté al lado de otra, o en contacto con ella formando un todo”. Por consiguiente, la idea que evoca la marca solicitada es mudarse alrededor del mundo o por todo el mundo mientras que la marca inscrita da la idea de unida, como puede apreciarse la conceptualización entre ellas son diferentes, por lo que no existe posibilidad de confusión entre los consumidores desde el contexto ideológico.



Por lo expuesto, se concluye que desde el campo visual, auditivo y conceptual el signo solicitado y los signos inscritos son totalmente diferentes, por lo cual no causa riesgo de confusión ni riesgo de asociación para el consumidor final, de modo que, el signo solicitado puede coexistir registralmente en el mercado junto con los signos registrados; por lo que no transgrede los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; y si los signos se diferencian, no se incluyen dentro del cotejo marcario los 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, sucede en el presente caso recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.



Respecto al agravio que expone la representación de la empresa opositora y ahora apelante, sobre que su marca es notoria, debe tener presente la recurrente que para que se dé una declaratoria de notoriedad no es suficiente manifestar que la marca de su representada es notoria, pues para ello, se requiere aportar la prueba pertinente y cumplir con los requisitos que establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y el artículo 31 de su Reglamento, así como lo que dispone el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Acerca de que la similitud entre las marcas radica en el diseño del globo, acompañados de líneas horizontales levemente curvadas que van de lado a lado del diseño de globo y se utiliza para los mismos servicios de transporte de bienes. No lleva razón la apelante en su alegato, si se observan los elementos figurativos de la marca



solicitada , y las marca inscritas , ambos son completamente disímiles, en el sentido, que el diseño del signo propuesto se trata una figura abstracta de una esfera de cuatro franjas color amarillo colocadas sobre un fondo negro, y el diseño de las marcas inscritas, registros 287954, 287908 y 258461, se constituye de un semicírculo que asemeja a un globo terráqueo, formado por cinco líneas horizontales de color blanco y negro sobre un fondo negro, los cuales visualmente son completamente diferentes, por lo que no causan confusión al consumidor al visualizar los diseños de uno y otro signo.

Aunado a lo indicado, puede observarse que los conjuntos marcarios



solicitado , versus los inscritos , registro 287954, y


UNITED 

, registros 287908 y 258461, todos en clase 39 de la nomenclatura internacional, son diferentes, de modo que no habría lugar a riesgo de confusión o de asociación empresarial entre las marcas, pudiendo la marca propuesta coexistir pacíficamente en el ámbito registral y comercial junto con los signos registrados, motivo por el cual no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Así que, a criterio de esta instancia, la oponente y ahora apelante no lleva razón en indicar que la marca solicitada carece de distintividad y que ello, llevaría al consumidor a riesgo de asociación empresarial. Por lo que la posición del Registro para denegar la oposición es correcta toda vez que existen suficientes diferencias entre las marcas cotejadas, que permiten la coexistencia registral y en el mercado del signo propuesto junto con los signos inscritos.


SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa, UNITED AIRLINES, INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:28 horas del 24 de noviembre de 2023, la que en este acto se confirma, y consecuencia de ello, se mantiene la denegatoria de la oposición planteada por la representación de la empresa UNITED AIRLINES, INC., contra la solicitud de inscripción de



la marca de servicios , en clase 39 de la nomenclatura internacional, presentada por la representación de la empresa MUDANZAS MUNDIALES, S.A., la cual se acoge, y se tiene por no

acreditada la notoriedad de las marcas registradas , registro


UNITED 

287954 y , registros 287908 y 258461, ambas en clase 39 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa UNITED AIRLINES, INC.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNITED AIRLINES, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:28 horas del 24 de noviembre de 2023, la que en este acto **se confirma**, y consecuencia de ello, se mantiene la denegatoria de la oposición planteada por el abogado Montero Sequeira, en representación de la empresa **UNITED AIRLINES, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de



servicios , en clase 39 de la nomenclatura internacional, presentada por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **MUDANZAS MUNDIALES, S.A.**, la cual se acoge, y se tiene por no acreditada la notoriedad de las



marcas registradas , registro 287954 y , registros 287908 y 258461, ambas en clase 39 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **UNITED AIRLINES, INC.** 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55