

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0445-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de fábrica y comercio “MADIA”

Jessica Guerrero Pérez y otro, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 746-2014)

Marcas y otros signos

VOTO N° 147-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Jessica Guerrero Pérez, portadora de la cédula de identidad número 1-0999-0493 y Hansey Rueda Quesada titular de la cédula de identidad número 1-0966-0725, en su condición personal, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y seis minutos con diecinueve segundos del veintisiete de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, la señora Jessica Guerrero Pérez y Hansey Rueda Quesada, en autos conocidas y en su condición personal, solicitan se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo “**MADIA**”

Diseño:



En **clase 25** internacional, para proteger y distinguir: “Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería.”

SEGUNDO. Por resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y seis minutos con diecinueve segundos del veintisiete de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

TERCERO. En fecha ocho de abril de dos mil catorce, las suscritas Jessica Guerrero Pérez y Hansey Rueda Quesada, en su condición personal plantearon el recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida por este Tribunal por resolución de las catorce horas, cuatro minutos con dos segundos del veintitrés de abril de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- **Marca de fábrica: MAIA** (diseño):  registro
214738, inscrito el 16 de diciembre de 2011 y vigencia al 16 de diciembre

de 2021, en **clase 25** internacional, propiedad de **RAUL RODRIGO BUSTAMANTE MOLINA**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de identidad en los productos, rechaza lo peticionado, al amparo del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, las recurrentes argumentan que entre los signos cotejados no existe similitud, por cuanto la marca solicitada posee un carácter distintivo muy señalado destacando que presenta la consonante D, puede ser percibida, expresada, oída y memorizada fácilmente este elemento como carácter distintivo. A nivel visual la marca solicitada es diferente de la inscrita propiedad del señor Raúl Rodrigo Bustamante Molina. Que el diseño gráfico y tipografía son diferentes, por cuanto la consonante D se ubica en la posición 3 y le aporta la distintividad para adquirir el registro, teniendo en cuenta que lleva 5 letras y su tipografía es diferente, siendo capaz de identificar los productos en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca

inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

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

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del

bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten los signos, 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 hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante, pese al análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal discrepa del criterio vertido, toda vez que de la valoración realizada a la marca de fábrica y comercio solicitada **“MADIA”**, presentado por la señora Jessica Guerrero Pérez y Hansey Rueda Quesada, en su condición personal, y el registro inscrito bajo la denominación **“MAIA (DISEÑO)”**, propiedad del señor Raúl Rodrigo Bustamante Molina, si bien presentan rasgos similares o comunes entre ellas, no podríamos obviar otros aspectos que el Registro de instancia, debió entrar a valorar a efectos de determinar de manera atinada si el signo petitionado podría o no coexistir registralmente, lo anterior a la luz de las siguientes consideraciones:

Marca inscrita Registro 214738	Signo solicitado
	
Productos	Productos
Clase 25: “Prendas de vestir, calzado y	Clase 25: “Prendas de vestir, calzado y

accesorios.”	artículos de sombrería.”
--------------	--------------------------

Considera este Tribunal que si bien los productos del listado propuesto se encuentran contenidos en los de las marcas registradas, los signos son lo suficientemente distintos como para permitir la coexistencia registral.

Al respecto, obsérvese que a nivel gramatical los signos cotejados “MAIA” y “MADIA” si bien se asemejan en el empleo de cuatro letras, el uso de la consonante “D” que se ubica en medio de ellas, imprime en la propuesta un elemento diferenciador en la marca solicitada que dentro del mercado le permite al consumidor visualizar que son marcas independientes una de otra, sin que sea víctima de confusión o error a la hora de elegir el producto que cada una de ellas protege en la clase 25 internacional.



Nótese, que los diseños propuestos y pese a contener letras en común a nivel fonético al ejercer su pronunciación ambas se escuchan y perciben de manera diferente. Máxime, que a nivel visual el diseño empleado por la empresa solicitante de un girasol de color amarillo, el cual es representativo de este tipo de flor y que a su vez abarca la frase propuesta “MADIA”, elementos que lo hacen diferente del signo inscrito el cual utiliza el diseño de un gancho para colgar ropa y la palabra “MAIA” todo de color rojo, por lo que ello hace que el consumidor a la hora de adquirir los productos no se encuentre en una situación de riesgo de confusión con relación a los productos que comercializa la marca inscrita.

Por su parte, a nivel ideológico encontramos la particularidad de que el signo inscrito está conformado por una frase de fantasía, sea, que no tiene un significado. Sin embargo, el signo

solicitado tal y como lo expresa la recurrente “... *MADIA es una flor, por lo cual, esta evocada por el elemento figurativo.*” En efecto, corresponde a una planta que como bien lo señalo el Registro de instancia, en la resolución de alzada refiere a; “[...] *género con 11 especies de plantas anuales o perennes, usualmente hierbas aromáticas con flores amarillas, pertenecientes a la familia Asteraceae. Son nativas del oeste de Norteamérica y sudoeste de Suramérica. [...].*”, por lo que ello conlleva a que no puedan ser cotejadas dentro del ámbito ideológico, por ende, disimiles en cuanto a su contexto.

Ante las citadas consideraciones, este Tribunal estima que la marca solicitada es distintiva para los productos a proteger como marca arbitraria, siendo que esta encuentra un concepto propio que permite no solo ser distintiva para el producto, sino que además es diferente a la marca inscrita, tanto a nivel ideológico, fonético y gramatical. Lo anterior, en virtud de que si bien comparten algunas letras el concepto es tan diferente que no permite que sean confundibles entre sí.

Por ello es que se considera que lo solicitado puede avanzar hacia la fase de publicidad para terceros, si otro asunto diferente al aquí analizado no lo impidiese. De acuerdo a lo expuesto, concluye este Tribunal, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y seis minutos con diecinueve segundos del veintisiete de marzo de dos mil catorce, la cual se revoca para que se continúe con el trámite incoado si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las señoras Jessica Guerrero Pérez y Hansey Rueda Quesada, en su condición personal, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y seis minutos con diecinueve segundos del veintisiete de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**MADIA (DISEÑO)**”, en **clase 25** internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO

Redacta: Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano.

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33