

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0010-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DE SERVICIOS “RADIO MARIA”

RADIO MARIA APS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP ORIGEN 2022-5707)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0066-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, cédula de identidad 1-0335-0794, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **RADIO MARIA APS**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Italia, con domicilio y establecimiento comercial en Via Milano 12, 22036 Erba CO, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:22 horas del 11 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de junio de 2022, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicada, inicialmente en su condición de

gestor oficioso de la compañía **RADIO MARIA APS**, solicitó el registro de la marca de servicios **RADIO MARIA** en **clase 41** de la nomenclatura internacional, para proteger: servicios de enseñanza; servicios de capacitación; servicios de entretenimiento; servicios de actividades culturales; servicios de renta de sets de radio y televisión; servicios de entretenimiento radial; servicios de educación religiosa; servicios de producción de programas de radio y televisión; servicios de organización de competiciones (educación o entretenimiento); servicios de organización de exhibiciones para propósitos culturales o educacionales; servicios de organización de espectáculos (servicios de empresario); servicios para la organización y dirección de conciertos; servicios para la organización y dirección de conferencias; servicios para la organización y dirección de congresos; servicios para la organización y dirección de coloquios; servicios para la organización y dirección de seminarios; servicios para la organización y dirección de simposios; servicios de presentación de programas de radio; servicios de producción de música; servicios de producción de espectáculos; servicios de programación radial (planificación); servicios de publicación de libros; servicios de publicación de textos que no sean textos publicitarios; servicios de publicación en línea de libros y periódicos electrónicos; servicios de publicación electrónica; servicios de redacción de textos, que no sean textos publicitarios; servicios de entretenimiento por medio de la televisión o radio; servicios de entretenimiento, a saber, juego en línea por medio de computados; servicios de entretenimiento en la forma de organización y alojamiento de espectáculos virtuales y eventos de entretenimiento social; servicios de entretenimiento, a saber, la provisión de un ambiente en línea para la transmisión de contenido de entretenimiento y la transmisión en directo de eventos de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, el suministro de software para juegos en línea no descargables y videojuegos en línea; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de ambientes virtuales no descargables en línea, diseños y personajes digitales animados y no animados, avatares,

superposiciones digitales y pieles (máscaras) para su uso en entornos virtuales; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar ambientes virtuales en los que los usuarios puedan interactuar con propósitos recreativos, de ocio o de entretenimiento; servicios de suministros de software en línea no descargable para proporcionar acceso a objetos de recopilación virtual, tokens no fungibles y otros tokens de aplicaciones; servicios de suministro de un ambiente virtual en línea para el intercambio de objetos virtuales coleccionables, bienes virtuales, archivos digitales, activos y tokens en 3D; servicios para ofrecer información en línea sobre la personalización de coleccionables encriptados para pasatiempos o entretenimiento; servicios de producción de contenido educativo y de entretenimiento para su uso en contextos de realidad virtual, aumentada y mixta; servicios de realidad virtual y de juegos interactivos provistos en línea mediante una red global de computadoras y mediante varias redes inalámbricas y dispositivos electrónicos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 12:43:44 horas del 8 de agosto de 2022, le previene al solicitante la inadmisibilidad de su solicitud conforme a los artículos 7 párrafo final y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas); lo anterior por indicar la palabra radio, y le señala que debe limitar sus servicios a los que estén relacionados con la



emisora de radio y por la existencia de la marca de servicios **Jardín de María**, registro 258407, que protege servicios en clase 41 internacional, pues el consumidor puede pensar que tienen el mismo origen empresarial, al ser sus servicios de la misma naturaleza y contener ambas el término MARIA.

Mediante escrito adicional 21/2022-013164 del 15 de setiembre de 2022, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **RADIO MARIA APS**, contesta la prevención y expone sus argumentos de defensa con relación a los derechos de terceros.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:05:22 horas del 11 de noviembre de 2022, denegó la solicitud del signo marcario **RADIO MARIA**, al determinar que recae en las causales de inadmisibilidad por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y por razones intrínsecas conforme al contenido del artículo 7 inciso j) y párrafo final del precitado cuerpo normativo.

Inconforme con lo resuelto el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado de la compañía **RADIO MARIA APS**, mediante documento adicional 21/2022-016234 del 18 de noviembre de 2022, presenta recurso de apelación contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, y una vez conferida la audiencia de ley por este Tribunal, solicitó revocar la indicada resolución y continuar con el trámite de inscripción, para lo cual argumentó lo siguiente:

1. El signo **RADIO MARIA** posee una pronunciación y presentación diferente a la marca inscrita, por lo que su presentación conjunta las hace diferentes, y evidentemente no se presta a confusión.
2. Las marcas tienen un significado totalmente diferente y fácil de distinguir, por lo que aun y cuando ambas protegen servicios en clase 41 internacional, sus características gráficas, fonéticas e ideológicas no provocan ninguna asociación y con un mínimo ejercicio mental se puede distinguir una de otra y descartar cualquier relación entre ellas.

3. Los servicios de la marca inscrita son muy específicos y los de la solicitada se pueden consultar en <https://radiomaria.it/>.
4. La jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo, señalada por el Registro en la resolución apelada, no tiene relación alguna sobre el caso bajo examen (Votos 191-2010, 1054-2009, 135-2005, 075-2004, 362-2021, 1142-2009), incluso no le aplica el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, porque no induce en error en cuanto a los servicios que ofrece.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:



- ❖ Marca de servicios **Jardín de María**, registro 258407, en clase 41 internacional, que protege: servicios relacionados con la educación de personas, recreo, diversión y entretenimiento de personas; y los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o de literatura con fines culturales o educativos. Propiedad de la **FUNDACIÓN EDUCATIVA ALMENARA**, inscrita 12 de diciembre de 2016 y vigente hasta el 12 de diciembre de 2026. (Folios 9 y 10 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes de tal naturaleza 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. La Ley de marcas en su artículo 2 define 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.

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual implica que no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho de exclusividad que una marca inscrita confiere a su titular.

Lo anterior tiene como finalidad 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 estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efecto de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, que establecen las razones intrínsecas y extrínsecas que impiden la inscripción de un signo distintivo. En esta línea, el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de rito, prevé la

irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, de conformidad con lo siguiente:

[...]

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.

[...]

La normativa jurídica expuesta es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, con relación a un signo de un tercero, y este riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los signos se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que debe imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean similares y se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien, que estos se encuentren relacionados o asociados.

Este Tribunal, ha dictaminado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles. En dicho sentido, con el

cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual, que 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. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, y se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Lo anterior, sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual 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.

Bajo esta perspectiva, para determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, entre los signos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el operador jurídico 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, atenerse a la impresión que despierten 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 debe dar énfasis a las semejanzas sobre 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.

Para el caso que nos ocupa resulta necesario realizar el cotejo de las siguientes marcas:



MARCA INSCRITA:

Clase 41: servicios relacionados con la educación de personas, recreo, diversión y entretenimiento de personas; y los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o de literatura con fines culturales o educativos.

MARCA SOLICITADA: **RADIO MARIA**

Clase 41: servicios de enseñanza; servicios de capacitación; servicios de entretenimiento; servicios de actividades culturales; servicios de renta de sets de radio y televisión; servicios de entretenimiento radial; servicios de educación religiosa; servicios de producción de programas de radio y televisión; servicios de organización de competiciones (educación o entretenimiento); servicios de organización de exhibiciones para propósitos culturales o educacionales; servicios de organización de espectáculos (servicios de empresario); servicios para la organización y dirección de conciertos; servicios para la organización y dirección de conferencias; servicios para la organización y dirección de congresos; servicios para la organización y dirección de coloquios; servicios para la organización y dirección de seminarios; servicios para la organización y dirección de simposios; servicios de presentación de programas de radio; servicios de producción de música; servicios de producción de espectáculos; servicios de programación radial (planificación); servicios de publicación de libros; servicios de publicación de textos que no sean textos publicitarios; servicios de publicación en línea de libros y periódicos electrónicos; servicios de publicación electrónica; servicios de redacción de textos, que no sean textos publicitarios; servicios de entretenimiento por medio de la televisión o radio; servicios de entretenimiento, a saber, juego en línea por medio de computados; servicios de entretenimiento en la forma de organización y alojamiento de espectáculos virtuales y eventos de entretenimiento social; servicios de entretenimiento, a saber, la provisión de un ambiente en línea para la transmisión de contenido de entretenimiento y la transmisión en directo de eventos de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, el suministro de software para juegos en línea no descargables y videojuegos en línea; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de ambientes virtuales no descargables en línea, diseños y personajes digitales animados y

no animados, avatares, superposiciones digitales y pieles (máscaras) para su uso en entornos virtuales; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar ambientes virtuales en los que los usuarios puedan interactuar con propósitos recreativos, de ocio o de entretenimiento; servicios de suministros de software en línea no descargable para proporcionar acceso a objetos de recopilación virtual, tokens no fungibles y otros tokens de aplicaciones; servicios de suministro de un ambiente virtual en línea para el intercambio de objetos virtuales coleccionables, bienes virtuales, archivos digitales, activos y tokens en 3D; servicios para ofrecer información en línea sobre la personalización de coleccionables encriptados para pasatiempos o entretenimiento; servicios de producción de contenido educativo y de entretenimiento para su uso en contextos de realidad virtual, aumentada y mixta; servicios de realidad virtual y de juegos interactivos provistos en línea mediante una red global de computadoras y mediante varias redes inalámbricas y dispositivos electrónicos.

Del análisis realizado, este Tribunal concluye que los signos, a diferencia de lo que determinó el Registro, pueden coexistir registralmente dada las diferencias entre ellos, nótese que, desde el punto de vista gráfico, se determina que la marca solicitada es un signo de carácter denominativo, compuesto por la frase **RADIO**



MARIA, en contraposición con la marca registrada que corresponde a un signo mixto, conformado por la frase **Jardín de María**, en letras de color verde, donde las palabras **Jardín de** están colocadas sobre el nombre **María**; y un diseño que se compone de dos círculos de diferentes tamaños, el más grande de color amarillo y el más pequeño de color rojo, ubicados por su orden, sobre el primer y segundo ápice de la letra “M”, al lado derecho de la parte denominativa, hay una planta en el mismo color verde compuesta por tres capullos de flor, uno de color amarillo, otro azul y otro rojo, y al costado derecho del tallo de la planta, se aprecia delineada la imagen de una mujer con un niño en brazos. Desde esta perspectiva, y bajo una visión en conjunto, a nivel gráfico es claro que ambas marcas en estructura,

dimensión y mensaje son disímiles.

Desde el punto de vista fonético las marcas **RADIO MARÍA** y **Jardín de María**, pese a compartir la palabra **MARÍA** al ejercer su pronunciación como un todo, estas se escuchan y perciben de manera diferente, existiendo en ese sentido una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor las pueda identificar, por ende, no se evidencia ninguna relación directa entre ellas a nivel sonoro.

En cuanto al cotejo ideológico podemos colegir que las marcas objetadas, si bien comparten dentro de su estructura gramatical la palabra **MARÍA** que ataña a un nombre propio, no podríamos obviar que los signos también se componen de otros elementos adicionales como lo son las palabras “**RADIO**” que corresponde a un medio informativo, y las palabras “**Jardín de**” que dentro del ámbito cultural o social se utiliza para designar el espacio donde se cultivan plantas ornamentales e incluso se estila utilizar el término también para identificar centros de educación y entretenimiento para niños (infantes), por lo que tales aditamentos resultan ser de gran impacto dentro de los signos cotejados, y por ende, no existe similitud entre las marcas analizadas, ni se puede derivar relación empresarial alguna entre ellas.

Del anterior análisis podemos colegir con meridiana claridad que, si bien ambas marcas comparten en común la palabra **MARÍA**, ello no es motivo suficiente para considerar que el consumidor al ver los signos dentro del tráfico mercantil pueda



pensar que las marcas **RADIO MARÍA** y **Jardín de María** se relacionen y en su defecto pertenezcan al mismo origen empresarial, sea, sean propiedad la misma compañía titular de los registros inscritos, dadas sus diferencias tan palpables.

Bajo esa perspectiva, dadas las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos marcas y, en especial, el contenido ideológico de los signos en pugna que ha sido analizado líneas arriba, este Tribunal estima innecesario entrar a realizar el cotejo de servicios, debido a que como se ha indicado, no existe probabilidad de riesgo de confusión ni asociación empresarial en el consumidor respecto de las marcas en pugna, por lo que se torna innecesario aplicar el principio de especialidad.

Finalmente, en cuanto al artículo 7 inciso j) párrafo final, también procede revocar, por cuanto, el hecho de que no se haya limitado para que aclaren que todos los servicios son de radio no hace que el signo solicitado sea incompatible, ni engañoso o en su defecto pueda generar confusión, por cuanto hay muchas estaciones de radio que actualmente transmiten su programación solo en la web y no en las tradicionales frecuencias de radio, lo que incluso les permite mayor interacción con sus seguidores ya que al estar en línea tiene la opción de cargar y ofrecer otros contenidos además del radial. Como bien lo indica la parte, muchos de los servicios cuya protección se solicita ya incluso son prestados en el sitio <https://radiomaria.it/> que transmite radio y video.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **RADIO MARIA APS**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continue con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la compañía **RADIO MARIA APS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:22 horas del 11 de noviembre de 2022, la que en este acto se revoca para que se continue con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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: 25/05/2023 08:40 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 25/05/2023 08:09 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 25/05/2023 08:24 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 24/05/2023 06:51 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/05/2023 02:24 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29