



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0190-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

ESPACIO MATERIA Y ARQUITECTURA S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6512

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Materium

STUDIO
In materials we trust

VOTO 0496-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y siete minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa ESPACIO MATERIA Y ARQUITECTURA S.R.L., entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-802363, domiciliada en la provincia de Guanacaste, cantón Nicoya, distrito Nosara, Guiones, ciento cincuenta metros suroeste del Hotel Bodhi Tree, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:27:22 horas del 17 de enero de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de junio de 2024 la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa ESPACIO MATERIA Y ARQUITECTURA S.R.L.,

Materium

STUDIO
In materials we trust

solicitó la inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir servicios de arquitectura, diseño, gestión de proyectos de arquitectura, diseño de interiores, en clase 42 internacional.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución dictada a las 10:27:22 horas del 17 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada

Materium

STUDIO
In materials we trust

, por derechos de terceros al presentar similitud

materia
ARQUITECTURA & DISEÑO

gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito , además por la relación existente entre los servicios, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa ESPACIO MATERIA Y ARQUITECTURA S.R.L., apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Las marcas deben ser analizadas en su conjunto y no de manera separada, de ahí que no lleve razón la autoridad registral al indicar



que la palabra en forma separada **MATERIA** provoca confusión en los signos, sin dejar de lado que ese término es de uso común, además la marca solicitada no se compone por el vocablo **MATERIA** esta se conforma por la expresión en latín **MATERIUM** que conjuntamente se acompaña de términos y elementos adicionales. En consecuencia, los distintivos marcarios pueden coexistir en el comercio, sin que se presente ningún tipo de vulneración de derechos o normativas marcarias, al estar en presencia de marcas gráficas que se conforman de dos logotipos distintos.



2. Al analizar los signos en su conjunto el inscrito es



mientras que el solicitado es . De ahí que, la marca registrada se compone de la palabra **MATERIA** acompañada de la expresión **ARQUITECTURA Y DISEÑO**, en dónde destaca el vocablo **MATERIA**, escrito en letras cursivas de color blanco y su primera letra “A” resalta por ser de color amarillo, además se encuentra contenida dentro de un rectángulo de fondo negro, al mismo tiempo la frase **ARQUITECTURA Y DISEÑO**, se encuentra en una dimensión menor; por el contrario la marca pretendida, se centra en el término **MATERIUM**, que su primer letra inicia en mayúscula, además en la parte inferior presenta la palabra **STUDIO**, escrita en letras mayúsculas y bajo esta se ubica la frase **IN MATERIALS WE TRUST**, que su traducción significa **EN MATERIALES NOSOTROS CONFIAMOS**, todos los componentes denominativos se encuentran escritos en letras de color negro, dentro de un rectángulo con su fondo de color blanco marfil.

3. En cuanto a los términos **MATERIA** y **MATERIUM**, según la Real



Academia Española, el primero es un sustantivo que significa “Realidad espacial y perceptible por los sentidos de la que están hechas las cosas que nos rodean y que, con la energía, constituye el mundo físico”; por otra parte la materia se presenta en tres estados: sólido, líquido o gaseoso. *Materium* es una voz del latín, que significa material(es), que significa “elemento o combinación de elementos, generalmente en estado sólido, que se utiliza para cubrir necesidades específicas”. De las anteriores definiciones se desprende que no se presenta similitud ideológica, por cuanto los signos evocan ideas distintas en la mente del consumidor, sin obviar que los términos que componen los signos se encuentran en distintos idiomas.

4. Difiere que la ubicación geográfica no es un argumento válido. Según se desprende de la información registral y publicidad tomada de la red social Facebook, la titular de la marca inscrita se ubica en Pavas, Rohrmoser, provincia de San José; por otra parte, la empresa del signo pretendido se ubica en la provincia de Guanacaste, más específicamente en Nicoya, Nosara, Guiones, 150 metros al suroeste del Hotel Bodhi Tree, casa a mano izquierda con muro de piedra negro. En consecuencia, resulta nula la posibilidad de que un usuario de los servicios de la empresa gestionante ubicada en Guanacaste acuda a Heredia o San José, por lo que debe valorar la perspectiva del público interesado.

5. Como sustento de sus alegatos, señaló las sentencias 16-7-1998 y 11-11-1997, emitidas por el Tribunal de Justicia Europea; y el voto 0001-2017 dictado por este Tribunal a las 09:00 horas del 12 de enero de 2017.



Finalmente, conforme a las razones expuestas, citas de ley, jurisprudencia y doctrina invocadas, solicitó se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 inscrita a nombre de la empresa GRUPO AMCR S.A., la marca



, registro 267372, desde el 27 de noviembre de 2017, vigente hasta el 27 de noviembre de 2027, para proteger en clase 42: servicios de arquitectura, diseño, ingeniería, construcción, visualización arquitectónica, producción de imágenes digitales (folio 6 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a 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.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

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 supuestos contenidos, entre:

[...]



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.

[...]

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario recurrir al cotejo de ellos, así como al análisis de los productos o servicios que cada uno distingue. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece 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;
- [...]

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, la marca solicitada y la inscrita son las siguientes:

<u>Marca de servicios solicitada</u>	<u>Marca de servicios inscrita</u>
	
Clase 42	



Servicios de arquitectura, diseño, gestión de proyectos de arquitectura, diseño de interiores.	Servicios de arquitectura, diseño, ingeniería, construcción, visualización arquitectónica, producción de imágenes digitales.
--	--

Desde el punto vista gráfico, se observa que la marca solicitada e inscrita son mixtas, la primera se conforma por la figura de un rectángulo con fondo de color beige, que en su interior presenta el término **Materium**, debajo de este se ubica la palabra **STUDIO**, y en la parte inferior de ese vocablo, se observa la frase en inglés **In materials we trust**, todas escritas con una grafía sencilla en letras color negro; y la segunda, se compone por la forma geométrica de un rectángulo con fondo negro, en la parte interna posee la palabra **materia**, escrita en letra cursiva minúscula y de color blanco, únicamente la primera letra “a” que conforma ese término se encuentra en color amarillo, además debajo de ese vocablo se ubica la expresión **ARQUITECTURA & DISEÑO**, escrita en una grafía sencilla, en letras mayúsculas blancas.

De la descripción anterior, se determina que el signo pretendido a pesar de conformarse por un diseño, colores, el término **STUDIO** y la frase **In materials we trust**, estos elementos en su conjunto son descriptivos o de uso común para los servicios en la clase 42, y no conceden la suficiente distintividad para diferenciarse de la marca registrada, ya que se presenta una coincidencia casi total con la marca registrada, en cuanto al término de mayor percepción o sobresaliente sea **Materium/materia**, compartiendo los distintivos marcarios la raíz común **materi** (primeras seis letras), lo que evidencia la semejanza gráfica, siendo su única diferencia la terminación “um” y la letra “a”, con que estos finalizan; de ahí que, el consumidor al observar las marcas no logrará distinguirlas y podría confundirse o



pensar que tienen un mismo origen empresarial.

Respecto al nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, las marcas se perciben al oído del consumidor de forma análoga, y no se presenta mayor diferenciación auditiva al momento de su entonación, lo que provoca la posibilidad de ser confundidas por el consumidor, recordemos que el consumidor llamará la marca con su elemento preponderante.

En el campo ideológico el término **materium**, su traducción al castellano es **material**, según consta en el enlace <https://latin-espanol.diccionarioespanol.es/traductor6/103448-materium>; y conforme al diccionario en línea de la Real Academia Española (2024), de acuerdo con el enlace <https://dle.rae.es/material?m=form>, significa:

[...]

1. **adj.** Perteneiente o relativo a la materia.

Ant.: **inmaterial.**

2. **adj.** Opuesto a lo espiritual.

Sin.: **natural, tangible, palpable, corpóreo, físico, real¹, terrenal.**

Ant.: **espiritual, ideal, intangible, inmaterial.**

3. **adj.** Grosero, sin ingenio ni agudeza.

4. **m.** Elemento o combinación de elementos, generalmente en estado sólido, que se utiliza para cubrir necesidades específicas.

Sin.: **elemento, materia, componente.**

[...]

Con respecto al vocablo **materia**, es definido por el diccionario en línea de la Real Academia Española como:

Del lat. *materia*.



1. f. Realidad espacial y perceptible por los sentidos de la que están hechas las cosas que nos rodean y que, con la energía, constituye el mundo físico.
2. f. **materia** física diferenciada de las demás por una serie de propiedades determinadas. *La materia del casco debe ser dura.*
Sin.: sustancia, material.
3. f. Ser que tiene existencia física, por oposición a espíritu.
Sin.: cuerpo.
4. f. Idea o hecho central en torno a los cuales gira una obra literaria, científica o de otro tipo.
Sin.: asunto, tema, idea, motivo.
5. f. Idea, hecho o cosa sobre los que se habla, se escribe o se piensa. *Índice de materias.*
[...]

(Real Academia Española (2024). Recuperado el 17 de diciembre de 2025, de <https://dle.rae.es/materia?m=form>)

Del anterior análisis, se determina de forma clara que los vocablos *materium* y *materia*, evocan un significado afín relacionado con la materia prima, la sustancia y la materialidad aplicada al proceso creativo, por lo que el consumidor puede retener en su mente un mismo concepto o idea y pensar que ambas marcas pertenecen a un mismo titular.

Por todo lo expuesto, no puede este Tribunal dejar de considerar el inminente riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial que puede darse, debido a que las marcas son confundibles en vista de la similitud gráfica, fonética e ideológico en



torno a las palabras **materium** y **materia**, que resultan ser los elementos preponderantes en los signos en conflicto.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente 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. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre estos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los productos o servicios deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De ahí que, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto la marca de servicios solicitada pretende proteger en clase 42: servicios de arquitectura, diseño, gestión de proyectos de arquitectura, diseño de interiores; y la marca registrada protege en clase 42 servicios de arquitectura, diseño, ingeniería, construcción, visualización arquitectónica, producción de imágenes digitales, los que resultan evidentemente los mismos.

Por consiguiente, los servicios que pretende proteger la marca solicitada y los protegidos por el signo inscrito se hallan dentro de la misma clase, además son de una misma naturaleza y están completamente relacionados (servicios de arquitectura); de ahí que, por la identidad de servicios es inevitable el riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial, por cuanto el consumidor no podrá distinguir los servicios como su origen.



Por otra parte, con respecto a lo señalado por la recurrente, que las marcas deben ser analizadas en su conjunto, considerando todos sus elementos gráficos como denominativos y no de manera separada con relación a los términos **MATERIA** y **MATERIUM**, considera este Tribunal que del cotejo marcario realizado líneas arriba, claramente se determinó que a pesar de que los signos presentan dentro de su conformación otros elementos gráficos como denominativos, se evidencia la afinidad en la parte denominativa preponderante con respecto a los vocablos materia, y materium, elementos denominativos de mayor percepción para el consumidor, máxime que los demás elementos se presentan de forma diminuta y que a simple golpe de vista, no resultan determinantes; lo cual ocasiona que se presente riesgo de confusión o asociación empresarial de inscribirse la marca solicitada; de ahí que, no lleva razón la apelante en lo manifestado.

En cuanto, a lo manifestado por la apelante sobre la disparidad en la definición de las palabras **MATERIA** y **MATERIUM**, además que ideológicamente su significado es distinto; considera de importancia este órgano de alzada indicar a la apelante, que tanto el término *materium* como la palabra **materia**, proviene del latín y ambas tienen en común su raíz **materi**, que proviene de la palabra en español **materia**, por lo cual no lleva razón la recurrente al señalar que los signos evocan ideas diferentes; por el contrario estas se relacionan y evocan el mismo concepto, tal y como se desarrolló anteriormente en esta resolución.



Sobre el agravio referente a la ubicación de la marca registrada y la solicitada correspondientemente en la provincia de San José y Guanacaste, conviene indicar por parte de este Tribunal que dicho argumento se rechaza, por cuanto la ubicación geográfica de una marca no es un elemento de peso para otorgar su inscripción, y los efectos de su inscripción son territoriales, es decir, abarca la totalidad del territorio nacional, por lo que no se considera necesario extenderse en este análisis.

Finalmente, en relación con la jurisprudencia señalada por la recurrente como sustento de sus agravios, se debe indicar que si bien refuerzan aspectos de orden doctrinario, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dado que cada caso se analiza de acuerdo a sus propias características y que los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este órgano de alzada a tomar decisiones en uno u otro sentido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa ESPACIO MATERIA Y ARQUITECTURA S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:27:22 horas del 17 de enero de 2025, la que en este acto se confirma.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa ESPACIO MATERIA Y ARQUITECTURA S.R.L., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:27:22 horas del 17 de enero de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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



euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33