
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0433-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL “LA LINEA DESIGN”

LA LINEA DESIGN S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-2588)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0177-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y cuatro minutos del cinco de mayo de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Sebastián Alvarado Herrera, vecino de Coronado, cédula de identidad 1-1127-0467, en su condición de apoderado especial de **LA LINEA DESIGN S.R.L.**, domiciliada en Alajuela, La Guácima, Residencial los Reyes, Condominio Las Vueltas, casa 6 A 10, cédula de persona jurídica 3-102-776675, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:28 horas del 13 de junio de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En memorial recibido el 22 de marzo de 2019, Daniel Duarte Arce, en representación de la empresa apelante, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial **LA LINEA DESING**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de muebles para oficina

y residenciales, ubicado en Alajuela, La Guácima, Residencial los Reyes, Condominio Las Vueltas, casa 6 A 10.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazo lo pedido, ya que considera se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 65 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).


Dicha resolución fue apelada, y se expuso como agravios:

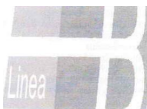
- Se indicó en su momento al Registro que el nombre comercial sería exclusivamente para la comercialización de muebles, sin limitarse a los de madera, hecho que no atendió el Registro al emitir la resolución apelada.
- El cotejo de los signos únicamente centra su atención en el término “la línea”, y no analiza de manera acertada la designación “DESIGN” que adicionalmente en el idioma ingles no solo se refiere a diseño, se utiliza también para hacer referencia al planeamiento de proyectos, y se usa con dicha connotación.
- El análisis fonético es errado, ya que no se analiza el signo en su conjunto, como se realizó en el caso de los signos previamente registrados y que coexisten registralmente.
- No se realizó un correcto cotejo ideológico.
- Reitera que los muebles pueden confeccionarse en distintos materiales diferentes a la madera.
- En la resolución apelada únicamente se valoró la confección de muebles convencionales, dejando por fuera la confección en otros materiales, lo que es contrario a la realidad y causan un detrimento real en el consumidor.

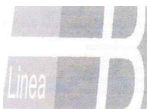
Solicita se revoque la resolución recurrida y se inscriba el nombre solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos y vigentes los signos:



- Marca de comercio  , registro **192476**, vigente hasta el 17 de julio de 2019, para distinguir *“muebles, espejos, marcos, productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o de plástico”*, en clase 20 a nombre de GMG ELECTRICA COSTA RICA S.A. (folio 6 expediente principal).
- Nombre comercial **LA LINEA VERDE (THE GREEN LINE)**, registro **96338**, vigente desde el 19 de agosto de 1996, para distinguir *“un establecimiento industrial y agroindustrial dedicado a las actividades de reforestación, tratamiento, fabricación, diseño, y exportación de maderas, y de sus productos derivados”*, a nombre de FLOR Y FAUNA, S.A. (folio 7 expediente principal).



- Nombre comercial  , registro **131974**, vigente desde el 6 de marzo de 2002, para distinguir *“un establecimiento industrial dedicado a la producción, comercialización y venta de productos terminados en madera”*, a nombre de: MADERAS LINEA B S.A. (folio 8 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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 a los agravios expuestos por el recurrente, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con los signos inscritos, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y el 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J.

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO

LA LINEA DESING

Un establecimiento comercial dedicado a la **venta de muebles para oficina y residenciales.**

SIGNOS REGISTRADOS



Muebles, espejos, marcos, productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o de plástico

LA LINEA VERDE (THE GREEN LINE)

Un establecimiento industrial y agroindustrial dedicado a las actividades de reforestación, tratamiento, fabricación, diseño, y exportación de maderas, y de sus productos derivados

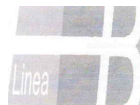


Un establecimiento industrial dedicado a la producción, comercialización y venta de productos terminados en madera”

En el presente caso estamos frente a signos que son unos denominativos (formados únicamente por palabras), y otros mixtos (compuestos por elementos denominativos y gráficos o figurativos), en estos últimos el elemento predominante es el denominativo, sobre todo si se trata de un establecimiento comercial, ya que el consumidor busca el nombre con el que se identifica para ubicarlo en el comercio.

Así, tenemos que desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico son mayores las semejanzas que las diferencias entre **LA LINEA DESIGN** frente a



, **LA LINEA VERDE (THE GREEN LINE)** y , la denominación “**DESIGN**” agregada al signo solicitado no es un elemento de peso para diferenciarlo de la marca y los nombres comerciales registrados, el consumidor medio siempre tendrá presente el elemento denominativo de las mismas, inclusive para recomendar los servicios y productos a terceros, y en este caso predomina como elemento

concentrador de la aptitud distintiva en todos LINEA o LA LINEA, por lo que se ven y se pronuncian de una manera muy similar, y traen al consumidor una misma idea, sea la de productos de una misma clase, género o especie.

No lleva razón el apelante al indicar que el término DESIGN le brinda aptitud distintiva al signo solicitado, ya que este, independientemente de sus acepciones en el idioma inglés, será percibido por el consumidor medio como DISEÑO, término de uso común en la confección o elaboración de muebles, independientemente del material con el que sean construidos.

Al ser el elemento principal **LA LINEA**, presenta identidad fonética e ideológica como lo citó el Registro en su momento.

En ese sentido no es de aplicación lo citado por el recurrente, ya que la coincidencia entre los signos no es parcial, más bien es casi total, y se esta realizando un análisis en conjunto como lo preven las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

El principal alegato del recurrente gira en torno a la diferencia entre el giro comercial del signo solicitado y los productos y giro comercial de los signos registrados, ya que indica que la diferencia entre ellos impide la posibilidad de confusión para el consumidor.

Lo indicado por el recurrente se relaciona con el principio de especialidad contenido implícitamente el artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas, que indica en su inciso 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. [...]”, por lo que procede analizar si el giro comercial pedido colisiona con los listados inscritos.

Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos y/o servicios; y además, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de un signo registrado con anterioridad, que consisten en impedir que terceros lo utilicen para bienes o servicios idénticos o similares, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran contenidos en el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Se puede observar con claridad que el giro comercial que pretende distinguir el signo solicitado (***venta de muebles para oficina y residenciales***) es la venta de los productos distinguidos por la marca registrada (***muebles, espejos, marcos, productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o de plástico***).

Independientemente de cuál sea el material base en la construcción de los muebles, al final son muebles, y no se puede establecer una diferencia en ese ámbito, por lo que el alegato del recurrente no lleva sentido al indicar que no construye muebles convencionales, es muy claro que toda la gama de muebles que podrían ofrecerse mediante el signo solicitado **LA LINEA DESING**, están contenidos en la lista de que

distingue el signo



De igual forma los demás signos registrados coinciden en su giro comercial con el signo solicitado, ya que productos derivados de la madera pueden ser muebles o productos terminados en madera, como se ha reiterado el material de los muebles

no interesa para el caso concreto, la naturaleza de estos es la misma.

En caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya registrado y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Por todo lo desarrollado, el nombre comercial solicitado resulta inadmisibile toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad del artículo 65 de la Ley de Marcas. El nombre comercial solicitado no cumple la función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades similares.

En cuanto a la coexistencia de los signos registrados previamente, debe indicarse al impugnante que cada solicitud es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas, y cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido, por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Por existir riesgo de confusión y asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Sebastián Alvarado Herrera representando a **LA LINEA DESIGN S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:42:28 horas del 13 de junio de 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción. 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 dejarán 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)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TG: NOMBRES COMERCIALES

TR: EMBLEMA COMERCIAL

MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.02