
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0386-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS “ENERGY ZEN”

ENERGY ZEN S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1420)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0638-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y un minutos del nueve de octubre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, mayor de edad, abogada, con domicilio en Radial de Belén-Santa Ana, Forum 2, Edificio A, Piso 4, Santa Ana, San José; con cédula de identidad número 1-1161-0034, en calidad de apoderada de **ENERGY ZEN S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-718803 con domicilio en San José, Escazú, Guachipelín de Construplaza cien metros al norte Oficentro Multipark edificio Térraba Segundo Piso, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:05:09 del 2 de junio de 2020.



Redacta la Jueza Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **ENERGY ZEN S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**ENERGY ZEN**”, para proteger y distinguir en clase 36: Servicios financieros enfocado a sistemas eléctricos y de desarrollo

para la generación con energía renovable. En clase 37: instalación de equipos para la generación de energía con fuentes renovables, así como para la mejora eficiente de los sistemas eléctricos. En clase 35: venta de equipos para la generación de energía con fuentes renovables, así como para la mejora eficiente de los sistemas eléctricos. En clase 45: servicios legales enfocado a sistemas eléctricos y de desarrollo para la generación con energía renovable.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:05:09 del 2 de junio de 2020, rechazó parcialmente la marca presentada para las clases 36 y 37 por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse

inscritos los signos: , en clases 37, 39, 40, 42 y  en clase 36.


Inconforme con lo resuelto, la licenciada **CORDERO PEREIRA** apeló la resolución final dictada por el Registro de origen únicamente para las clases 36 y 37; y expuso como agravios, lo siguiente:

Para calificar las “semejanzas” entre las marcas, es necesario tomar en cuenta una serie de factores procesales a la hora de realizar un estudio y lograr clasificar de forma correcta si existe similitud o no entre las ellas.

La finalidad de una marca es individualizar productos/servicios con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. Como se puede observar las marcas coinciden en algunas clases: 36, 37, no obstante, es importante recalcar que los servicios se encuentran delimitados tanto en las marcas registrada como en la marca propuesta, de forma tal que son bastante diferenciables. Continúa diciendo la apelante, que, en primer lugar, la marca propuesta está dirigida a un campo específico de la generación de energía renovable, en segundo lugar, las marcas

registradas no mencionan este tipo de energía y son mucho más generales en su lista de los servicios que la marca **ENERGY ZEN**. Por lo que cada titular se encargará de diferenciar sus servicios en el mercado nacional. Por último, la marca propuesta contiene la palabra **ENERGY** que en español significa energía, la cual no contiene ninguna similitud con las marcas registradas.

La doctrina y la jurisprudencia han aceptado la coexistencia pacífica de dos marcas cuando la posibilidad de confundir al consumidor medio es inexistente, a pesar de similitudes de índole gráfica, fonética y/o ideológica. Tomando este caso en concreto cabe perfectamente la aplicabilidad de este principio por ser marcas “similares” pero que a su vez protegen productos distintos. Por lo que, de acuerdo con las citas señaladas, se desprende que, por la aplicación del Principio de Especialidad, sí se puede solicitar el registro de un signo que sea semejante o igual a una marca que se encuentra ya inscrita, siempre y cuando sea en clase distinta o como es nuestro caso en la misma clase, pero para servicios que no se ven relacionados y no se presta para que los mismos creen confusión al consumidor. La apelante

es enfática al indicar, que la lista de servicios de la marca  en clase 36, no tiene ninguna similitud con los servicios de la marca que presenta su representada, ya que la propuesta delimita de manera exclusiva a servicios de energía renovable; y si se coteja la clase 37 de la marca **SEHM** con la protección de la marca propuesta, no solo son diferentes, sino que se encuentran detalladas específicamente.

En un análisis en conjunto de los signos se puede observar que presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral. Por lo anterior solicita se revoque la resolución.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto; que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

1. “**SEHM**” propiedad de **HIDRO MANTENIMIENTO, S.A.**, bajo el registro número 282553, inscrita el 6 de setiembre de 2019 y vence el 6 de setiembre de 2029, para proteger y distinguir en clase 37: Servicios de mantenimiento de obras hidráulicas, servicios de construcción de obra electromecánica en general, mantenimiento de infraestructura general, mantenimiento de terrenos. Clase 39: Sistemas de distribución y transmisión eléctrica. Clase 40: Centrales de generación eléctrica. Clase 42: Servicios de consultoría en ingeniería electromecánica.



2. “**SENN DE COSTA RICA, S.A.**” propiedad de **SERVICIO DE NOTIFICACIONES NOTARIALES SENN DE COSTA RICA, S.A.**, bajo el registro número 251184, inscrita el 1 de abril de 2016 y vence el 1 de abril de 2026, para proteger y distinguir en clase 36: Negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

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: Que 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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 distinga los **mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos**, 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, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los **mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca ...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:

- I) 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.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) 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.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas:

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

... 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;... f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o...

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO

ENERGY ZEN

Clase 36; Servicios financieros enfocado a sistemas eléctricos y de desarrollo para la generación con energía renovable.

Clase 37; Instalación de equipos para la generación de energía con fuentes renovables, así como para la mejora eficiente de los sistemas eléctricos.

MARCAS REGISTRADAS



SEHM

Clase 37; Servicios de mantenimiento de obras hidráulicas, servicios de construcción de obra electromecánica en general, mantenimiento de infraestructura general, mantenimiento de terrenos.

Clase 39; Sistemas de distribución y transmisión eléctrica.



Clase 40; Centrales de generación eléctrica.

Clase 42; Servicios de consultoría en ingeniería electromecánica.



Clase 36; Negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

Desde el punto de vista gráfico y bajo una visión de conjunto, los signos tienen diferencias sustanciales que, a la vista del consumidor, hacen que no sean confundibles. Al observar los diseños inscritos con la denominación que se intenta proteger, y la composición de cada uno de los signos apreciados en su conjunto marcario, impactará de forma distinta en el consumidor final, quien en su acto de compra o adquisición de los productos, percibe los signos de forma inescindible, lo que evita que gráficamente se de la posibilidad de que se manifieste confusión o error.

Gráficamente al confrontar **ENERGY ZEN** con  -  , el consumidor no incurrirá en error o confusión ya que la composición del signo solicitado inicia con la palabra ENERGY lo que es un elemento diferenciador en la percepción visual. No es correcto segregar los signos de forma tan minuciosa para extraer elementos aislados de ellos e indicar luego de esa separación, que éstos son similares, por lo tanto, gráficamente existen mayores diferencias que semejanzas.

En lo que respecta al plano fonético la pronunciación en conjunto del signo solicitado se vocaliza en una forma más fuerte en su primera denominación (ENERGY), lo que marca una

diferencia con los signos registrados.

Ideológicamente, el signo solicitado evoca la idea de energía, mientras que las marcas registradas no evocan concepto alguno que se puede llegar a asociar con la solicitada.

Es importante recordar que el examinador u operador jurídico debe colocarse en la posición del consumidor normal de los servicios, ya que este es el que realiza el acto de consumo, por lo que es la víctima potencial del riesgo de confusión. En este caso el Tribunal considera que el consumidor medio de los servicios pretendidos es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad que incurra en confusión por las diferencias tan marcadas que presentan los signos en el plano gráfico, fonético e ideológico.

Bajo esa conceptualización, se puede indicar que los signos enfrentados no son semejantes ni idénticos, por lo que independientemente de los servicios que distinguen no existirá riesgo de confusión alguno en el mercado, y el consumidor no adquirirá un servicio pensando en un mismo origen empresarial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y en ese sentido, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, en calidad de apoderada de la empresa **ENERGY ZEN S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:05:09 del 2 de junio de 2020, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “**ENERGY ZEN**” en las clases 36 y 37, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, en calidad de apoderada de la empresa **ENERGY ZEN S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:05:09 del 2 de junio de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “**ENERGY ZEN**” en las clases 36 y 37, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33