

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0419-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “INGENIA D. P. C. DESARROLLO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS (DISEÑO)”

LUIS RICARDO LÓPEZ ROJAS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-02268)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0673-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas del treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-903-770, en representación de **LUIS RICARDO LÓPEZ ROJAS**, quien es mayor, casado una vez, ingeniero civil, vecino de San José, con cédula 2-578-459, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:44 horas del 5 de junio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo de 2017, el **licenciado Mauricio Bonilla Robert**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**INGENIA D. P. C. DESARROLLO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS (DISEÑO)**” en clase 42 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*consultoría, tramitología, diseño, construcción, gestión ambiental de proyectos constructivos*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:12:44 horas del 5 de junio de 2017, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Mauricio Bonilla Robert** en la representación indicada recurrió la resolución final relacionada, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado, de interés para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de



INGENYA CONSULTORES S. A. la marca de servicios “

”

bajo el registro **168001**, desde el 1° de junio de 2007 y vigente hasta el 1° de junio de 2017, en clases 37 y 42 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir, en **clase 37**: “servicios de asesoría en el área de construcción” y en **clase 42**: “servicios de asesoría en el área de arquitectura e ingeniería” (folio 14 de legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca “**INGENIA D. P. C. DESARROLLO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS (DISEÑO)**” con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicando que es inadmisibles por derechos de terceros, al considerar que es fonética e ideológicamente similar a la marca inscrita, ya que coinciden en el elemento predominante y en primera posición “INGENIA”. Aunado a lo anterior, en los dos se protegen servicios de la misma naturaleza y en la misma clase 42, lo que provoca un riesgo de confusión en los consumidores que les impediría diferenciar el origen empresarial de cada uno de estos signos.

Por su parte, el **licenciado Mauricio Bonilla Robert** en representación de **LUIS RICARDO LÓPEZ ROJAS**, manifiesta en sus agravios que el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial se hizo en forma separada. Afirma que su marca es una creación original y novedosa, es evocativa y por ello susceptible de inscripción. Indica que; si bien es cierto, su elemento denominativo está conformado por varios elementos que tienen un significado conceptual, al utilizarse en su conjunto resulta suficientemente distintiva y por ello debe analizarse de este modo. Concluye que al analizar el signo que solicita es evidente que éste cuenta con elementos diferenciadores suficientes, tanto en su término denominativo como en el diseño, que lo hacen diferenciable y distinguible para el público consumidor. Con fundamento en estos alegatos solicita se declare con lugar el recurso y se continúe con el trámite de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe éste tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que éstos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectarse a otros empresarios con el mismo giro comercial, quienes tienen el derecho de que los bienes que ofrecen sean reconocidos a través de sus signos marcarios.

En el procedimiento de calificación debe aplicarse el principio de unicidad, que establece que las marcas deben analizarse en forma conjunta, porque es de esta manera que la percibe el consumidor promedio.



En el caso bajo estudio, tanto la marca inscrita “



” son mixtas; sea que están conformadas por términos denominativos (palabras) y figurativos (diseño), en las que sobresale uno de sus elementos denominativos: “INGENYA” en la primera e “INGENIA” en la segunda de ellas.

No obstante, al realizar el cotejo marcario analizándolas en su conjunto resulta claro que a nivel gráfico sus respectivos elementos figurativos imprimen una gran diferencia. En este mismo sentido, también a nivel fonético es clara la falta de similitud, toda vez que el signo inscrito se lee: “**I A INGENYA INTEGRADA**” y el propuesto “**INGENIA D. P. C. DESARROLLO DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS**” “, lo cual permite que puedan ser

individualizadas fácilmente en el mercado y se erradica cualquier tipo de confusión que pudiera surgir.

Por lo expuesto, considera esta autoridad de alzada que lleva razón el apelante en sus alegatos; los cuales deben ser acogidos, por cuanto las marcas cotejadas presentan diferencias a nivel gráfico y fonético, en razón de lo cual no se produce conflicto marcario alguno. De este modo, lo procedente es revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:44 horas del 5 de junio de 2017, declarando con lugar el recurso de apelación presentado por el **licenciado Mauricio Bonilla Robert**, en representación de **LUIS RICARDO LÓPEZ ROJAS** y en consecuencia se ordena continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada, si otro motivo diferente al analizado no lo impidiere.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por el **licenciado Mauricio Bonilla Robert**, en representación de **LUIS RICARDO LÓPEZ ROJAS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:44 horas del 5 de junio de 2017, la que en este acto SE



REVOCA para que se continúe con el trámite de la marca “ ” que ha solicitado, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Respecto

de los extremos aquí analizados se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora