



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0925-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo ECONERGY (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Econergy International Corporation, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2010-08)**

## ***VOTO N° 069-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cinco minutos del veinticinco de enero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Néstor Morera Víquez, titular de la cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Econergy International Corporation, con domicilio en los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:16 horas del 27 de noviembre de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 5 de marzo de 2008, el Licenciado Néstor Morera Víquez, representando a la empresa Econergy International Corporation, solicita se inscriba la marca de servicios





en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios consultivos comerciales en cuanto al campo de negocio de energía, variándose luego a servicios de consultoría de negocios en el campo del negocio de la energía.

**SEGUNDO.** Que a las 15:51:16 horas del 27 de noviembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha 3 de diciembre de 2008, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios



a nombre de Controladora Mabe S.A. de C.V., registro N° 136164, vigente hasta el 26 de noviembre de 2012, para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina (folios 74 y 75).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud gráfica y fonética, amén de que los servicios están altamente relacionados, decidió rechazar el registro solicitado.

Por su parte, el recurrente argumenta en definitiva que no hay posibilidad de confusión en el consumidor por la especificidad de los servicios que se pretenden distinguir con la marca solicitada y la especialización del sector de consumidores al cual va dirigido, que hay diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, y que ya el Registro otorgó el registro a la marca denominativa ECONERGY en clase 35.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	
Servicios	Servicios
Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina	Clase 35: consultoría de negocios en el campo del negocio de la energía



La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que reza:

“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;
- 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
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”



Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, los servicios que protegen ambos signos están relacionados de una forma género-especie: la especificidad que reclama el apelante para los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado como marca de servicios, está contenida dentro de la generalidad de los servicios que distingue la marca de servicios ya inscrita.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la relación apuntada entre los servicios cotejados, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Con vista en el cuadro comparativo planteado considera este Tribunal que, a nivel gráfico, siendo ambos signos mixtos, el elemento central de su aptitud distintiva está en la palabra que acompaña al conjunto de elementos, sea ECOENERGI y ECONERGY, ya que, como señala Lobato, prevalece lo denominativo sobre lo gráfico, puesto que en el tráfico mercantil las cosas se identifican y piden por su nombre y los gráficos son impronunciables (**op. cit., pág. 296**). Así, los signos comparten 7 letras, E C O \_ N E R G, colocadas en idéntica posición, diferenciándose tan solo por una letra E y la sustitución de las letras I por Y. Por ello, y aunque los gráficos y colores que acompañen a las palabras sean muy distintos, considera este Tribunal que en el nivel gráfico existen mayores similitudes que diferencias.



A nivel fonético, la identidad de letras y su posicionamiento hacen que en este nivel también se encuentre una gran similitud que prácticamente raya con la identidad, máxime que ambas terminan con el sonido “i”.

A nivel ideológico, aún y cuando el a quo no encuentra nada que cotejar en tal sentido, considera este Tribunal que ambos signos llevan al consumidor a la misma idea o sugestión, sea la de energía ecológica, por lo que en dicho nivel se encuentra identidad entre los signos.

Y si bien el criterio esbozado por el apelante en el sentido de que los consumidores de su servicio se encuentran en sectores muy especializados, como el de la construcción o el petroquímico, puede ser válido en ciertos casos, las solicitudes de marcas han de calificarse de acuerdo a la forma en que son planteadas, y de la propia solicitud no se deriva que el consumidor pueda ser más especializado en el caso del signo solicitado que el que va a utilizar los servicios de la marca ya inscrita, por lo tanto dicho criterio no puede tener peso a favor de la solicitud planteada.

Y también ha sido reiterativa la jurisprudencia administrativa emanada de este Tribunal en el sentido de que el otorgamiento de signos similares al solicitado no puede tener un efecto positivo sobre la solicitud bajo estudio, ya que cada solicitud se califica de acuerdo a su específico marco de calificación registral, y este varía de solicitud en solicitud.

Así, al presente asunto le es aplicable lo estatuido por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:



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. (...)” (subrayado nuestro).

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse

en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca . Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez representando a la empresa Econergy International Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y un minutos, dieciséis segundos del veintisiete de



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias*



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*