



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0272-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: "INGELEC (Diseño)"

Ingelecta Constructora S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 441-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 471-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del nueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Ingeniero **Federico Lara Solórzano**, casado, Ingeniero Eléctrico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-364-521, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa **INGELECTRA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-052613, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de enero de 2005, la Licenciada **María Eugenia Hernández Gómez** formuló a título personal la solicitud de la inscripción del signo "**INGELEC INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES (Diseño)**", como marca en **Clase 37** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger servicios de diseño, ejecución y mantenimiento de redes eléctricas y de comunicaciones.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2007, el Ingeniero Federico Lara Solórzano, en representación de la empresa **INGELECTRA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaría.



III.- Que mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil ocho se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / Con base en las razones expuesta [sic] (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **INGELECTRA CONSTRUCTORA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**INGELEC (INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES) DISEÑO**”; en clase 37 internacional, presentada por **MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ GÓMEZ**, la cual se acoge. (...)”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2008, el Ingeniero Federico Lara Solórzano, en representación de la empresa **INGELECTRA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 31 de julio de 2008, expresó agravios.

V.- 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 al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal agrega que el fundamento documental del único Hecho Probado que contiene la resolución venida en alzada, se encuentra visible a folios del 70 al 73.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. La Licenciada **María Eugenia Hernández Gómez** solicitó la inscripción del signo “**INGELEC INGENIERIA**



ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES (Diseño)”, como marca de servicios en **Clase 37** del nomenclátor internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **INGELECTRA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, por encontrarse ya inscritas a nombre de ésta el nombre comercial “**IE INGELECTRA (Diseño)**”, en **Clase 49**, bajo el registro número **132207**, y la marca de servicios “**IE INGELECTRA CONSTRUCTORA ELECTROMECAÁNICA (Diseño)**”, en **Clase 37**, bajo el registro número **140682**, razón por la cual estimó que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre unos y otros servicios amparados por los citados signos. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada se declaró sin lugar tal oposición y se admitió la solicitud de inscripción formulada, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el **riesgo de confusión** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los



productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:

INSCRITOS:	SOLICITADO:
	
	

... se debe partir de que se tratan de signos **mixtas**, porque están compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos, siendo éstos los que en principio deben prevalecer en el cotejo, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, la regla es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo, porque generalmente es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige directamente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un distintivo en particular.

Por consiguiente, soslayando contrastar los signos bajo análisis limitándose a sus respectivos diseños (porque desde luego hay, en términos generales, diferencias en su apariencia, lo cual



no es lo determinante en el cotejo, según ya se mencionó), desde un punto de vista **gráfico**, se tiene que aunque sus textos son estos:

<i>Nombre comercial inscrito</i>	IE <u>INGELECTRA</u>
<i>Marca de servicios inscrita</i>	IE <u>INGELECTRA CONSTRUCTORA</u> CONSTRUCTORA ELECTROMECAÁNICA
<i>Marca de servicios propuesta</i>	<u>INGELEC</u> INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES

... en los tres diseños, las palabras subrayadas arriba, es decir, “**INGELECTRA**”, “**INGELECTRA CONSTRUCTORA**” e “**INGELEC**”, se muestran claramente enfatizadas por el tamaño y estilo de su tipografía, no pudiéndose ignorar que en el plano meramente visual, el principal elemento denominativo (“INGELEC”) de la marca propuesta, se encuentra contenido, totalmente, en los principales elementos denominativos de los signos inscritos.

Por consiguiente, como la principal partícula denominativa de los signos contrapuestos es igual en los tres, desde un punto de vista **fonético**, ateniéndose a dicho elemento medular, “**INGELEC**”, los signos contrapuestos se pronunciarían y escucharían de manera semejante.

Y por lo anterior, desde un punto de vista **ideológico**, como consecuencia de aquél elemento denominativo que comparten y resulta esencial en los tres, no hay duda de que se asocian a un mismo elemento conceptual: **que se tratan de signos creados para distinguir productos o servicios propios de los campos de la ingeniería y de la electricidad.**

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, “INGELEC INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES (Diseño)”, se destinaría a la protección de servicios de la misma Clase 37 del nomenclátor, a la que pertenece la marca de servicio de la empresa opositora, “IE INGELECTRA CONSTRUCTORA



ELECTROMECAÁNICA (Diseño)”, y en gran parte iguales a unos de los tantos que estarían siendo identificados con esta última.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión ideológica entre los signos contrapuestos, **porque conceptualmente resultan idénticos**, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los servicios que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí y hasta algunos son idénticos (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la persona solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos **a) y d)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca, para disponer que en su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **INGELECTRA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**INGELEC (Diseño)**”, en **Clase 37** de la clasificación internacional, presentada por la Licenciada **María Eugenia Hernández Gómez**, la cual se deniega.



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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca.— En su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **INGELECTRA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**INGELEC (Diseño)**”, en **Clase 37** de la clasificación internacional, presentada por la Licenciada **María Eugenia Hernández Gómez**, solicitud que se deniega.— 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.—**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.