



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente N° 2015-0008-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:**

**“COPAL AMBA (DISEÑO)”**

**COPAL RESEARCH LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-5831)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 543-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas cincuenta minutos del dieciséis de junio de dos mil quince.***

Recurso de apelación presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **COPAL RESEARCH LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos catorce segundos del doce de noviembre de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de julio de dos mil catorce, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **COPAL RESEARCH LIMITED**, presentó solicitud de

registro de la marca de servicios



en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios de investigación, consultoría y*



*asesoría financiera;; servicios de evaluación y análisis financiero; servicios de provisión de información sobre las condiciones financieras de proyectos empresariales, garantías , asuntos monetarios, bienes raíces, inversiones de capital; servicios de evaluación y tasación fiscal, principalmente de fondos de inversión, corretaje de garantías, patrocinio financiero, corretaje de bonos y acciones.”*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con veinte minutos catorce segundos del doce de noviembre de dos mil catorce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **COPAL RESEARCH LIMITED**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 noviembre de 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

***Redacta la Jueza Mora Cordero, y;***

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. 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



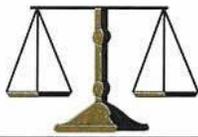
Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **AMBA RESEARCH COSTA RICA S.A.**:



1.- bajo el número de registro 179508, vigente desde el 05 de setiembre de 2008 y hasta el 05 de setiembre de 2018, para proteger y distinguir en clase 35: *“Servicios para la industria de servicios financieros en el campo de investigación de inversiones; servicios de contabilidad; análisis de costo/precio, asistencia en administración de empresas, provisión de servicios de información de negocios, servicios de consultoría de negocios y consultoría de administración y organización de negocios; averiguación de negocios, estudios de mercado, investigación de información comercial relacionada con la industria de servicios financieros, planeamiento y avalúo de negocios, servicios de consultoría de negocios. 36 Investigación financiera, principalmente servicios de investigación de inversiones, servicios de financiamiento, servicios de evaluación y análisis financiero relativo a la industria de servicios financieros; provisión de información financiera y administración por medios electrónicos: servicios de consultoría financiera; servicios de información en relación con las condiciones financieras de proyectos empresariales, garantías, asuntos monetarios, bienes raíces, inversiones de capital; servicios de liquidación financiera, servicios de evaluación y tasación fiscal, principalmente fondos de inversión, corretaje de garantías, patrocinio financiero, corretaje de acciones y bonos. y 42 “servicios de investigación relacionados con la industria de servicios financieros; investigación ; investigación y desarrollo de nuevos productos para otros; servicios de programación de computadoras; diseño de programas de cómputo; diseño de sistemas de computadoras, instalación y mantenimiento de programas de cómputo, actualización de programas de cómputo, conversión de datos de programas y datos de cómputo .”(v. f 05-06)*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal



que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, los cuales se echan de menos en este caso; es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.



Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que, ambos signos son mixtos, siendo el distintivo

solicitado:  y la marca inscrita es: .

Como se puede observar con claridad, en los signos confrontados existe similitud desde el punto de vista gráfico y fonético, obsérvese que tanto el signo solicitado como el inscrito contienen la palabra **AMBA** y además de que protegen servicios relacionados y que el consumidor los va a encontrar en los mismos establecimientos comerciales, lo cual podría



causar riesgo de confusión y de asociación empresarial, percibiendo el consumidor el signo de una manera completa, destacándose el término **AMBA**. Desde el punto de vista fonético si bien es cierto el signo solicitado contiene otros términos, el consumidor a la hora de referirse al producto lo va a relacionar con la palabra **AMBA**. Desde el punto de vista ideológico o conceptual, también existe similitud, ya que los signos enfrentados remiten a una misma idea, que es el término **AMBA**.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”.* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios para la misma clase pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto.

**CUARTO.** Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de los signos, conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada



debe rechazarse, dado que corresponde a una marca inadmisibile por



derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita por cuanto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son similares y busca proteger los mismos servicios.

Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los servicios que comercializan la empresa solicitante y apelante y la titular de la marca inscrita **AMBA RESEARCH COSTA RICA S.A.**

**QUINTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **COPAL RESEARCH LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos catorce segundos del doce de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca **“COPAL AMBA” (DISEÑO)** en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **COPAL RESEARCH LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinte minutos catorce segundos del doce de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**COPAL AMBA**” (**DISEÑO**). 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**