



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0204-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “equiambiente abogados (diseño)”**

**TENER TEIDE SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No 2014-314)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO No. 752-2014**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con veinte minutos del veintinueve de octubre del dos mil catorce.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Juan Carlos Baldizón Navascues**, mayor, casado, titular de la cédula de identidad número 800660198, en su condición de apoderado de la empresa **TENER TEIDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Escazu, Guachipelí de Escazú, Urbanización Loma Real casa número 267, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y siete segundos del veintiuno de febrero del dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el quince de enero del dos mil catorce, el señor Juan Carlos Baldizón Navascues, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**equiambiente abogados (diseño)**” como marca de servicios para proteger y distinguir, “servicios jurídicos y asesoría legal en materia de Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico, Administrativo y Corporativo, así como Derecho Notarial”, en clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución final de las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y siete segundos del veintiuno de febrero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado el cuatro de marzo del dos mil catorce, el señor Juan Carlos Baldizón Navascués, en representación de la empresa **TENER TEIDE S.A.** interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta minutos, trece segundos del diez de marzo del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

**CUARTO.** Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

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

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 18 de mayo del 2006, y vigente hasta el 18 de mayo del 2016, la marca de servicios “**ambien-t (diseño)**”, bajo el registro número **158355**, en **clase 42** Internacional, propiedad de la empresa **FIDUCIARY ESCROW OF PROBABILITIES S.A.**, para proteger y distinguir “servicios de asesoría legal”. (Ver folio 4)



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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente caso se está solicitando la marca de servicios **“equianbiente (diseño)”** para proteger y distinguir **“servicios jurídicos y asesoría legal en materia de Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico, Administrativo y Corporativo, así como Derecho Notarial”**, en clase 45 de la Clasificación Internacional. Existe en la publicidad registral según consta a folio 4, la marca de servicios **“ambien-t (diseño)”** en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege **“servicios de asesoría legal”**. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de marzo del dos mil catorce, indica que en la parte considerativa de la resolución impugnada hay falta de fundamentación y hay contradicción en las normas legales aplicadas al caso concreto, lo que quebranta el derecho de defensa al existir una total ausencia de una debida fundamentación sobre análisis de fondo en la parte resolutive del auto administrativo. La Oficina de Marcas en esta parte resolutive del fallo (punto VI “Sobre lo que debe ser resuelto”), resuelve citando únicamente el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas No. 7978.

Argumenta que la solicitud de registro lo fue en clase cuarenta y cinco (45) Internacional y no la que menciona equivocadamente la resolución impugnada (clase 16 Internacional).

Señala que la parte dispositiva o **“POR TANTO”** de la resolución impugnada, también resulta ambigua y contradictoria al adolecer de la indebida fundamentación jurídica. El Auto impugnado es claro al indicar que **“se rechaza la inscripción solicitada”**, pero sin mencionarse la normativa del derecho de fondo que aplica la solicitud de su representada que impide su formal inscripción en clase 45 Internacional; es decir, sin especificar si el rechazo obedeció a



razones Intrínsecas o Extrínsecas, lo que debió aclararse desde el punto de vista técnico-jurídico.

Manifiesta que la oficina de primera instancia no hace el cotejo en su conjunto como lo exige el numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley 7978 idem, sino que lo efectúa tomando en cuenta únicamente el hecho de que ambas marcas de servicios están referidas a la misma naturaleza o clasificación internacional (clase 45), en la que solicita su registro y protección.

Indica que el fallo recurrido señaló que ambos signos marcarios “protegen el mismo servicio de asesoría legal y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, lo cual puede causar confusión al no saber distinguir un servicio del otro, y este fallo se fundamenta exclusivamente en la disposición del inciso e) del artículo 24 citado.

Aduce que las diferencias existentes entre el signo inscrito y el solicitado descartan todo tipo de riesgo de confusión. La registrada al tener su origen en el idioma inglés, el acento fonético (sibálico) lo tiene en la letra “a”, mientras que el signo solicitado en su primera palabra “Equiambiente” no presenta un acento marcado en alguna vocal, además que a nivel de audición esta palabra es mucho más larga y compleja, y con el segundo vocablo “abogados” genera un sonido lo suficientemente distintivo. Desde el punto de vista conceptual el signo solicitado evoca “equilibrio” existente entre desarrollo humano y social, y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. Por lo que no existe riesgo de confusión entre los signos, de ahí que debe revocarse la resolución impugnada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO.** Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria **“equiambiente abogados (diseño)”** le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean tambi3n relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada **“equiambiente abogados (diseño)”** y la inscrita **“ambient-t” (diseño)”**.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el art3culo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que en el caso concreto, del an3lisis o visi3n de conjunto se tiene que el signo inscrito **“ambient-t”**, seg3n consta a folio 4, es **mixto**, formado por una parte denominativa y un dise1o. La parte denominativa est3 constituida por el vocablo **“ambien-t”** que traducido del idioma ingl3s al espa1ol significa **“ambiente”**, que se encuentra escrito en dos colores azul y verde sobre una l3nea de color azul, donde la part3cula **“ambien”** va seguida de un gui3n y despu3s del gui3n se encuentra la letra **“t”**, siendo, que el elemento que sobresale desde el punto de vista global es el t3rmino **“ambien-t”**. El distintivo marcario propuesto **“equiambiente (diseño)”** es una marca **mixta** formada seg3n lo indica la representaci3n de la empresa solicitante a folio 1 vuelto, por la fachada de un edificio con dos hojas de color verde musgo en la parte inferior derecha seguido de las palabras **“equiambiente abogados”** en letras min3sculas, todo el logotipo es de color verde musgo. Como puede observarse, desde un an3lisis de conjunto del signo solicitado, el elemento que capta la atenci3n del consumidor es el vocablo **“ambiente”** dado que el prefijo **“equi”** al inicio de la denominaci3n **“equiambiente”** no crea la suficiente distintividad dentro del signo, tampoco el vocablo **“abogados”**, ya que es un t3rmino de uso necesario en el campo del derecho, por ende no es protegible, ello de conformidad con lo que dispone el art3culo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece lo siguiente:

**“Art3culo 28.-** Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protecci3n no se



extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.” (el subrayado es nuestro).

Partiendo, que el prefijo “**equi**” no aporta la suficiente diferenciación, y la palabra “**abogados**” es un elemento que no goza de protección, por ser un elemento de uso necesario en el comercio, no siendo susceptible de ser utilizada por nadie en exclusiva, y el “diseño” de una fachada de un edificio con dos hojas en la parte inferior derecha, de color musgo, que acompaña la expresión “**equiambiente**” reafirma una misma idea, sea el concepto de naturaleza-recursos naturales, tenemos que el vocablo “**ambiente**” en ambos signos viene a constituir el término preponderante o distintivo, por lo que el consumidor medio de los servicios que ofrece una y otro distintivo podrá establecer un vínculo a nivel conceptual entre las dos marcas en conflicto, dado que ambas protegen servicios dirigidos a la asesoría legal.

En virtud de lo indicado supra, ¿qué pensaría el consumidor? que la marca ya registrada tiene otros elementos para efectos de publicidad pero sigue siendo la misma, o bien podría perfectamente establecer un vínculo conceptual entre las dos marcas: “**equiambiente (diseño)**” y “**ambien-t (diseño)**”, que da lugar a riesgo de confusión y de asociación empresarial.

La confusión se dará por la similitud existente entre las marcas y los servicios, en el caso concreto, ambas resultan semejantes y protegen servicios de una misma naturaleza, servicios de asesoría legal. Obsérvese, que la marca propuesta aspira amparar “**servicios jurídicos y asesoría legal en materia de Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico, Administrativo y Corporativo, así como Derecho Notarial**”, en clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, y el distintivo inscrito protege “**servicios de asesoría legal**” en clase 42, por lo que el tipo de persona al que van destinados los servicios de uno y otro signo es el mismo. Así, que hay un alto riesgo de que las marcas son confundibles por similitud entre la marcas y sus servicios. Ello lleva también a que estas personas puedan asociarlos, en el sentido de creer que pertenecen al mismo titular, o pensar que tienen un tipo de relación.



Esta semejanza entre las marcas cotejadas, no permite la coexistencia del signo propuesto **“equiambiente (diseño)”** para **“servicios jurídicos y asesoría legal en materia de Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico, Administrativo y Corporativo, así como Derecho Notarial”**, en clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza”, con la marca inscrita **“ambien-t (diseño)”** para **“servicios de asesoría legal”**, en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera tal que este Tribunal está llamado a garantizar la protección del signo registrado de acuerdo al párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:

[...] El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión [...]”.

En virtud de lo indicado, considera esta Instancia, que lo que la administración registral debe velar, a la luz del párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas, es la protección de la marca registrada, dado que se encuentra contenida en la solicitada, solo ese hecho viene a causar confusión en el consumidor que creerá que se trata de la misma empresa, únicamente que en su denominación incluyó otros elementos pero sigue siendo la misma.

Por lo anteriormente expuesto, concluye este Órgano de Alzada que el signo que se intenta inscribir no es factible de registro por derecho de terceros, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario. Además, cabe señalar, que la observación realizada por la representación de la empresa recurrente a folio 34, párrafo segundo, parte



final, fue un error de índole material, que en nada modifica la fundamentación del rechazo de la marca.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los signos cotejados, no es posible la inscripción de la marca de servicios “**equiambiente abogados (diseño)**”, en **clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 incisos a), y párrafo primero del artículo 25, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas. Por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Juan Carlos Baldizón Navascués**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TENER TEIDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y siete segundos del veintiuno de febrero del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**equiambiente abogados (diseño)**”, en **clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Juan Carlos Baldizón Navascués**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TENER TEIDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la





Propiedad Industrial a las once horas, diecisiete minutos, cincuenta y siete segundos del veintiuno de febrero del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**equiambiente abogados (diseño)**”, en **clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO  
TG. MARCAS INADMISIBLES  
TNR.00.41.33**