



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0208-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “CJG ABOGADOS Y NOTARIOS (DISEÑO)”

RODRIGO CHAVES JIMÉNEZ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10062-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 776-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por **Rodrigo Chaves Jiménez**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1084-428, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciséis minutos, treinta y cinco segundos del veintiséis de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2013, el señor **Rodrigo Chaves Jiménez**, de calidades indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**CJB Abogados y Notarios (Diseño)**”, en **Clase 45** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Servicios jurídicos, de litigio, de consultoría y de asesoría jurídica así como servicios notariales*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, dieciséis minutos, treinta y cinco segundos del veintiséis de febrero de dos mil



catorce, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con resuelto, el Licenciado **Chaves Jiménez**, en la condición indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 tiene como único hecho demostrado, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 02 de noviembre de 2009 y vigente hasta el 02 de noviembre de 2019, la marca de fábrica “**GJE (DISEÑO)**”, con Registro No. 196013, cuyo titular es GJE GRUPO JURÍDICO ESPECIALIZADO, S.A., para proteger y distinguir, en Clase 45 de la nomenclatura internacional: “*Servicios de asesoría y asistencia legal*” (ver folio 67).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el numeral 24 del Reglamento a dicha ley, por provocar confusión directa entre los signos cotejados y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir éstos, lo cual se agrava por ser idénticos los servicios a que ambos se refieren, resultando el signo inadmisibles por derechos de terceros. Agrega la Autoridad Registral que si bien es cierto la parte interesada propuso una modificación de su solicitud al amparo del artículo 11 de la Ley de Marcas, que consiste en cambiar el círculo color celeste por un óvalo de color negro, ello sí constituye una modificación sustancial a la vista del consumidor, ya que cambia totalmente la perspectiva gráfica del signo solicitado en relación con el registrado y por ello no es admitida.

Por su parte, el recurrente, manifiesta su inconformidad con lo resuelto indicando que en la resolución de prevención dictada por el Registro a las 13:07 horas del 10 de diciembre de 2013 se le indicó únicamente que existía confusión por ser ambos signos cotejados gráfica y figurativamente muy similares. Agrega que en razón de ello no puede pretender esa Autoridad extender ese concepto a que también existe similitud fonética e ideológica, como lo manifiesta en la resolución final, toda vez que estos nuevos conceptos no fueron advertidos y por ello no pueden ser considerados, dado que la ley obliga a realizar un único examen de fondo, indicándole al interesado la totalidad de objeciones al registro que solicita, siendo que en este caso inicialmente se previno un solo defecto y luego se agregaron dos, lo cual es contrario a la ley, atenta contra la seguridad jurídica y lesiona los derechos del usuario porque no se le dio oportunidad de corregirlos en caso de ser procedente. Afirma el solicitante que entre ambas marcas no existe una similitud tal que pueda causar confusión en la colectividad, como lo pretende el Registro de la Propiedad Industrial, dado que, al analizar los signos **CJB ABOGADOS Y NOTARIOS** y **GJE ABOGADOS**, la única semejanza entre ellos está en la letra “**J**” que se encuentra dentro del círculo, la cual está acompañada de dos letras diferentes en cada caso y el hecho de que ésta se encuentre en la misma posición no significa que pueda llevar a confusión a la hora de pronunciar el nombre de las marcas. Asimismo, adiciona el apelante que ambos signos son de fantasía y por ello no tienen un significado especial que pueda dar una



idea definida que lleve a error al consumidor. Por otra parte, al tratarse de servicios y no de productos, normalmente la persona interesada en contratar a un profesional, lo busca y contacta por conocer de su capacidad o porque tiene referencias de éste, y por ello debe analizarse en forma distinta este caso. En razón de dichos alegatos solicita sea revocada la resolución que apela, se acepte la modificación del signo que propuso y se autorice continuar con el trámite de la marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizada la marca solicitada respecto de la inscrita, coincide este Órgano Superior con el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, no sólo por la similitud del diseño agregado, sino porque ambos comparten el mismo objeto de protección, dado lo cual el riesgo de confusión es mayor.

Respecto del alegato del recurrente en el sentido de que la Autoridad Registral hizo un doble análisis de fondo o un estudio fraccionado de su solicitud, en vista de que no se le previno en un solo acto de todas las objeciones que impedían su registro, considera este Tribunal que al realizar el registrador el estudio de las marcas sometidas a registro, debe verificarse que no se presenten similitudes gráficas, fonéticas o ideológicas, resultando suficiente motivo de denegatoria el hecho de comprobar la existencia de al menos una de éstas.

Por otra parte, con relación a la modificación de la solicitud presentada, considera este Tribunal que efectivamente constituye una modificación sustancial del signo, ya que cambia completamente el diseño presentado originalmente. Por ello, se rechaza este agravio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que permite al solicitante modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que ello no implique un cambio esencial en la marca o una ampliación de su objeto de protección con respecto a la solicitud inicial.



Concluye este Órgano de Alzada que el signo propuesto **CJB ABOGADOS Y NOTARIOS** es muy similar, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico con el inscrito a nombre de otro titular, **GJE ABOGADOS**:

MARCA PROPUESTA	MARCA REGISTRADA
	
Clase 45. Servicios jurídicos, de litigio, consultoría y asesoría jurídica así como servicios notariales.	Clase 45. Servicios de asesoría y asistencia legal.

toda vez que al observar tanto el diseño agregado como el signo en su totalidad, al pronunciar su elemento denominativo y dado que ambos refieren a servicios de asesoría legal, prestados por profesionales del Derecho, no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor y por ello no es susceptible de protección registral, resultado de lo cual, los alegatos expresados por la parte apelante en esta segunda instancia no pueden ser de recibo.

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal motivo alguno para apartarse del criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida y por ello declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Rodrigo Chaves Jiménez**, en consecuencia se confirma la resolución dictada a las quince horas, dieciséis minutos del veintiséis de febrero de dos mil catorce.



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 SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Rodrigo Chaves Jiménez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciséis minutos del veintiséis de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se rechace el registro del signo “**CJB ABOGADOS Y NOTARIOS**”. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0208-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “CJG ABOGADOS Y NOTARIOS (DISEÑO)”

RODRIGO CHAVES JIMÉNEZ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10062-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 200-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del cinco de marzo dos mil quince.

Corrección de oficio del error material cometido en el **Voto No. 776-2014** dictado dentro del presente expediente a las trece horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil catorce.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

RESULTANDO

ÚNICO. Visto que, en el párrafo final del **CONSIDERANDO CUARTO** y en el **POR TANTO** del relacionado **Voto No. 776-2014**, se consignó que la resolución apelada era la dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16 horas del 26 de febrero de 2014, se corrige el mismo al ser evidente la existencia de un error material, toda vez que la resolución objeto del recurso fue dictada por ese Registro en esa fecha pero al ser las 15:16:35 horas, sea que se omitió indicar los segundos.



CONSIDERANDO

UNICO. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error material cometido en el sentido de indicar que el **Voto No. 776-2014** dictado por este Tribunal Registral a las trece horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil catorce, confirmó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciséis minutos, **treinta y cinco segundos** del veintiséis de febrero de dos mil catorce.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el **CONSIDERANDO CUARTO** y en el **POR TANTO**, del **Voto No. 776-2014**, para que se lea correctamente que la resolución apelada; y que fuera confirmada por este Tribunal Registral, lo fue la dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciséis minutos, treinta y cinco segundos del veintiséis de febrero de dos mil catorce. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución. ***NOTIFÍQUESE.-***

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora