



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-126-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “E.E.K (DISEÑO)”

Eugenio Jr. Ek, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-11043)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 965-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Eugenio Jr. Ek**, mayor, soltero, comerciante, nacional de Belice, vecino de Tibás, San José, titular de la cédula de residencia número 108400002934, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos, cincuenta y ocho segundos del nueve de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de noviembre de dos mil once, el señor **Eugenio Jr. Ek**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**E.E.K (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir, en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “toda clase de actividad relacionada con la formación y educación de las personas”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y un minutos, cincuenta y ocho segundos del nueve de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca presentada para la clase solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día dieciséis de enero de dos mil doce, el señor Eugenio Jr E.k, en la condición dicha, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación contra la resolución referida, y el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, veintiséis minutos, diecisiete segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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, 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 Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **ECKANKAR**, se encuentra inscrita la marca de servicios “**EK**”, bajo el registro número 155314 desde el 2 de enero de 2006, vigente hasta el 2 de enero de 2016, la cual protege y distingue en clase 41 internacional “servicios educativos, espirituales y religiosos, a saber, cursos dados como conferencias, talleres y clases, cursos de instrucción para el hogar, conferencias, conciertos y seminarios, servicios de guía para adoración y autoanálisis ”. (Ver folios 48 al 49).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**E.E.K (DISEÑO)**”, por ser inadmisibles de derechos de terceros, al realizar el análisis y cotejo con la marca inscrita “**EK**”, comprobando que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger, violentando el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, alega el recurrente en su escrito de apelación que su marca no es débil y está conformada por tres letras E.E.K. Que hace uso de su apellido y de la inicial de su nombre como marca, al ser su nombre Eugenio Ek, el mismo es original y propio, no lo falsifico ni robo a nadie. Que se dedica a la enseñanza del inglés como función esencial.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**E.E.K**” fundamentado en la semejanza de este signo con el signo inscrito “**EK**” el cual ha quedado debidamente demostrado que protege y distingue en clase 41 internacional “servicios educativos, espirituales y religiosos, a saber, cursos dados como conferencias, talleres y clases, cursos de instrucción para el hogar, conferencias, conciertos y seminarios, servicios de guía para adoración y autoanálisis ”. (Ver folios 48 al 49), lo que evidentemente generaría un riesgo de confusión.

De ahí que el rechazo se basa en la prohibición establecida por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, al ser el uso del signo susceptible de causar confusión con la marca inscrita desde el 2 de enero del 2006, bajo el número de registro 155314.



En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y el distintivo inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. Siendo además la marca solicitada mixta y la inscrita de tipo denominativo lo cual considera este Tribunal que en la parte denominativa se acentúa fuertemente la similitud y no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza de la marca pretendida con el signo inscrito, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que éste identificará el distintivo pretendido como si fuera de un mismo origen empresarial que el inscrito, generando un riesgo de confusión. Ha de tenerse presente que, los servicios que pretende proteger la marca solicitada en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folio 1 vuelto), tienen una relación directa con respecto a los servicios que protege la marca inscrita “**EK**”, en la misma clase 41 (Ver folios 48 al 49).

Adviértase, que la marca solicitada y el signo inscrito, protegen servicios que se relacionan entre sí, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos configura un riesgo de confusión entre el consumidor, al que se le dificultara distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, por cuanto ello puede dar lugar a que se crea que la marca de servicios que se intenta inscribir “**E.E.K DISEÑO**” se relaciona con el distintivo inscrito “**EK**”, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perderían su carácter distintivo.

Por lo anteriormente expuesto este Tribunal coincide con el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial cuando rechazó la solicitud de inscripción de marca de servicios “**E.E.K (DISEÑO)**” presentada por el señor **Eugenio Jr Ek**, al considerar, que podría causar un riesgo de confusión en el público consumidor, al encontrarse registrada la marca de servicios “**EK**”, toda vez que como se explicó anteriormente protegería servicios relacionados con los servicios que protege y distingue el signo inscrito, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978, del 6 de enero de 2000, por lo que a pesar de los agravios expuestos por la recurrente, existe similitud entre los signos enfrentados, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmarse la resolución apelada.



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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y normativa citada, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Eugenio Jr Ek**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos, cincuenta y ocho segundos del nueve de enero de dos mil doce, la que, en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**E.E.K (DISEÑO)**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.**

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