

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0096-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “EQUIFAX”

EQUIFAX INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1453-2004)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1021-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **EQUIFAX INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y siete minutos con treinta 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 día veinticinco de febrero de dos mil cuatro, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, portador de la cédula de identidad número 1-532-390, abogado, en su condición de apoderado de la empresa **EQUIFAX INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Georgia, y domiciliada en 1550 Peachtree Street, Atlanta Georgia 30309, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de servicios

“EQUIFAX” en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de información sobre créditos; principalmente suministrando información relacionada con solicitudes de crédito para consumidores y comerciantes, préstamos sobre hipotecas, servicios de utilidades (agua, luz, teléfono, gas) y servicios de empleo y de prevención de fraudes, servicios suministrando el proceso de las solicitudes de crédito; y servicios de investigación y consultoría de crédito”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas cincuenta y siete minutos con treinta y ocho minutos del nueve de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **EQUIFAX INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas cincuenta minutos y cincuenta y cinco segundos del dieciséis de enero de dos mil doce, se resolvió; ***“(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...)”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**EQUIFAX**”, bajo registro número **166546**, en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **ANALISTA DE RIESGO Y.H.CH, S.A**, inscrita desde el 02 de marzo de 2007 y vigencia hasta el 02/03/2017, para proteger y distinguir: *“Servicios de información para el sector financiero, servicios de análisis de riesgo e información de tipo financiero.”*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **EQUIFAX INC**, de la marca de servicios “**EQUIFAX**” en **clase 36** de la nomenclatura internacional de Niza, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto los servicios que se pretenden proteger se encuentran relacionados con la marca inscrita. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir la suficiente distintividad que permita identificarlo e individualizarlo, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a

proteger, por lo que no es posible su coexistencia registral, al contravenir con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil doce.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. 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*, es decir de los 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 a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca de servicio solicitada “**EQUIFAX**” en **clase 36** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios de información sobre créditos; principalmente suministrando información relacionada con solicitudes de crédito para consumidores y comerciantes, préstamos sobre hipotecas, servicios de utilidades (agua, luz, teléfono, gas) y servicios de empleo y de prevención de fraudes, servicios suministrando el proceso de las solicitudes de crédito; y servicios de investigación y consultoría de crédito*”. Ya que como fue analizado, no solo se pretende la

protección para un mismo tipo de servicios, sino que además bajo una denominación idéntica a la inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor medio las identifique como si fuese la misma, y en razón de ello no podría obtener protección registral.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 8 inciso a) aplicado por el Registro al caso concreto, debió además relacionarlo con el inciso b) de ese numeral, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Lo anterior, en virtud de que para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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, como la devenida en el presente caso.

Por lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas “EQUIFAX” y “EQUIFAX” ambas de la **clase 36** internacional, por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicios solicitada “EQUIFAX”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la

compañía **EQUIFAX INC**, por cuanto la misma transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Considera entonces este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y siete minutos con treinta y ocho segundos del nueve de enero de dos mil doce, se encuentra ajustada a derecho y que la falta de agravios por parte del apelante denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, representante de la compañía **EQUIFAX INC** y confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 Orgánico y 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 interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la compañía **EQUIFAX INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y siete minutos con treinta y ocho segundos del nueve de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de servicios **EQUIFAX en clase 36 internacional** . Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto

lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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 Ortíz Mora