

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0188- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica, comercio “EJ”

EJ GROUP, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10575-2011)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1079-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición gestor de oficioso de la empresa **EJ GROUP INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas catorce minutos y cincuenta y nueve segundos del veintitrés de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de octubre de dos mil once, la Licenciada **María del Pilar López Quirós** en calidad de representante de la empresa **EJ GROUP INC**, solicitó la inscripción de la marca de **fábrica, comercio “EJ (Diseño)”** en **clase 06** internacional, para proteger y distinguir: *“Construcción de metal y piezas de fundición en servicios públicos, tales como pozos, tapas y estructuras para pozos, tapas de sumideros, entradas de sumideros, entrada de elevadas y de puente de desagüe, trampas de sumideros, cubiertas de sumideros, rejas y tapas para tuberías de alcantarillado, rejas para cuneta, estructuras y rejas para zanjas, entradas de cunetas de sumideros, pasos de pozos, cierres de metal, para tapas de pozos, bases de señales, rejas para árboles, válvulas para puertas, válvulas de cuña flexibles, y válvulas*

industriales para agua; tapas de metal modulares para acceso a sistemas sanitarios subterráneos, eléctricos, de agua y de servicios públicos”. (Diseño)



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas catorce minutos y cincuenta y nueve segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, resolvió: “(…), ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…)***”

CUARTO. Que en fecha siete de febrero de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra la resolución final indicada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las ocho horas dieciséis minutos con veintiséis segundos del nueve de febrero de dos mil doce, 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 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, cuenta con el siguiente hecho para el dictado de la presente resolución.



Único. Que el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “EHJ”, bajo registro número **168918**, en clase 06 internacional, propiedad de la empresa **CONSTRUCTORA HERMANOS JIMÉNEZ CHJ DEL SUR S.A.**, para proteger y distinguir: *“Metales comunes y sus aleaciones; metales en bruto y semielaborados, materiales de construcción metálicos; construcciones trasportables metálicas; materiales de construcción metálicos, cables e hilos metálicos no eléctricos; ferretería metálica; tubos metálicos; cajas caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases.”*

(doc. v.f 11 y 12) Diseño:

EHJ

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia marcaría determinó rechazar la inscripción de la marca “**ej (diseño)**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “EHJ” por cuanto ambas pretenden la protección de los mismos productos en la misma clase 06 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud entre ambos signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir la distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que consecuentemente, se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 literal a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte el representante de la empresa **EJ GROUP INC**, en su escrito de apelación alegó en términos generales que el Registro de la Propiedad Industrial tuvo una errada apreciación, por cuanto las marcas “**EHJ**” y la marca “**EJ**”, no entran en conflicto entre sí y pueden coexistir, debido a que se debe aplicar el principio de especialidad. Este principio consiste en realizar un análisis de los signos en aras de permitir la coexistencia de signos similares que no tengan posibilidad de ser confundidos, debido a que los productos que protegen son distintos. Para el caso bajo examen, se observa que si bien la marca inscrita y la marca solicitada protegen productos en la misma clase, la lista de productos protegidos es significativamente distinta; siendo que los productos de mi representada están específicamente dirigidos al mercado de producción de piezas y materiales de la infraestructura de los servicios públicos, especialmente tapas; mientras que los productos protegidos por EHJ se limita única y exclusivamente a productos metálicos o elaborados con metal. En cuanto al cotejo marcario, la similitud entre las marcas no es lo suficientemente significativa como para generar riesgo de confusión. Por cuanto gramaticalmente las marcas se perciben de forma diferente. Nótese que la marca inscrita es denominativa, mientras que la marca solicitada es una marca mixta, cuyo diseño la hace visiblemente distinta a la marca inscrita. Más aun, en la marca solicitada el diseño es el elemento que más resalta, siendo la letra EJ un elemento accesorio que se encuentra después del diseño. Igualmente, si se analiza el elemento denominativo de ambas marcas, podemos observar que son distintas debido a la H intercalada que existe en la marca inscrita. Fonéticamente, a pesar de ser la letra H una letra muda, la parte fonética de las marcas es considerablemente distinta. La marca solicitada por estar conformada únicamente por 2 letras se pronuncia no como “ej”, sino como “e jota” o “i yei”; siendo esta la forma de pronunciación más fácil y común para el público consumidor. Por otro lado la marca inscrita igualmente está compuesta por un número y entonación de letras cuya pronunciación como palabra no es común o lógica. Respecto a los productos, como se mencionó se encuentran en la misma clase, las listas de productos son distintas. En conclusión, resulta erróneo denegar a mi representada la posibilidad de inscribir la marca EJ (Diseño). Por lo que, solicito atentamente se declare con lugar el presente recurso de apelación y se continúe con el trámite de registro de la marca EJ (Diseño).

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Dentro del análisis que debe realizar el Registro de la Propiedad Industrial, está el cotejo marcario, ya que es por medio de este método de calificación que se puede determinar si un signo es o no admisible. En este sentido, cuando existen signos contrapuestos el Registrador debe proceder a realizar el cotejo marcario conforme lo establece el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y en este sentido debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los interesados del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Bajo tal perspectiva, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, sea el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca solicitada “**EJ**”, presentada por la empresa **EJ GROUP INC**, en virtud de que una vez analizado el signo solicitado con respecto al signo inscrito “**EHJ**”, propiedad de la **CONSTRUCTORA HERMANOS JIMÉNEZ CHJ DEL SUR S.A**, ambos de la **clase 06** de la nomenclatura Internacional de Niza, se logra determinar que los signos contrapuestos pretenden la protección de los mismos productos, ya que la inscrita es para productos y materiales de construcción metálicos que se relacionan con los del solicitante, ya que la marca inscrita “**EJ**” protege entre otros construcciones trasportables metálicas y productos metálicos no comprendidos en ambas clases, las cuales pueden incluir tapas y rejas y demás elementos indicados por la solicitante. Por esa razón, dada la similitud de los signos, de ingresar a la corriente registral la solicitud produciría que el consumidor medio pueda ser confundido respecto del origen empresarial del producto que desea adquirir.



Cabe indicar que del cotejo marcario realizado por el Registro, queda claro que los signos “EJ” y “EHJ” contienen similitud. No obstante, se debe señalar que si bien es cierto la letra “H” en medio podría diferenciar gráfica y fonéticamente, las semejanzas contenidas en los signos contrapuestos al utilizar la letra “E” al inicio y “J” al final de ambas denominaciones, pesan más que la posible diferencia de la letra “H” utilizado en el signo inscrito, por lo que siempre subsiste un riesgo de confusión y ante ello procede la aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como se desarrolló líneas arriba que indica que se debe dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias. En razón de ello no es de recibo el argumento dado por el oponente. Igualmente el elemento gráfico que presenta la marca solicitante no es suficiente para evitar riesgo de confusión, la que para el consumidor las letra inicial y final resaltan sobre ese elemento, además los productos son similares o relacionados.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Pilar López Quirós**, representante de la empresa **EJ GROUP INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas catorce minutos y cincuenta y nueve segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma en virtud de que el signo propuesto trasgrede el artículo 8) inciso a) y b) y 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, tal y como fue determinado por el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que comparte este Órgano de alzada

SEXTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Pilar López Quirós**, representante de la empresa **EJ GROUP INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas catorce minutos y cincuenta y nueve segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“EJ (diseño)”**, en clase 06 internacional. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez