



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0055-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca de servicios “GEO CURSOS”

GENERAL ELECTRIC COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-1875)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 1161-2012

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, organizada y existente bajo las Leyes de Nueva York, Estados Unidos de América, con domicilio en 1 River Road Schenectady, Nueva York, 12345, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinticinco minutos con siete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de marzo de 2011, el señor **Emilio José Fallas Sandi**, mayor, casado, Geógrafo, portadora de la cédula de identidad número 1-1003-503, vecino de San José, en su condición de apoderado, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**GEO CURSOS**” en clase 41 de la clasificación internacional de Niza, para proteger y distinguir los servicios de: “**Capacitación,**



educación ambiental, educación en temas relacionados a Geografía, Geología, Biología, Agronomía, Turismo, Conservación, Cambio Climático, Evaluaciones, Ambientales, obtención de galardones y certificaciones afines a temas ambientales y de sostenibilidad, actividades deportivas, culturales y sociales.”

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números sesenta, sesenta y uno y sesenta y dos de los días veinticinco, veintiocho y veintinueve de marzo de dos mil once, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de mayo de 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinticinco minutos con siete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil once, se dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de diciembre de 2011, interpuso recurso de revocatoria con apelación, y por haber sido admitido el mismo, es que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada determinó luego de analizar las marcas se concluye que

entre el signo solicitado , y los signos inscritos GE y  todos en clase 41 internacional, no existe la posibilidad de inducir a error o confusión al público consumidor, dado que los servicios que ambos protegen no tienen relación, siendo posible la coexistencia registral y comercial de dichos signos marcarios, razones por las cuales deben rechazarse la oposición presentada por **GENERAL ELECTRIC COMPANY** y en consecuencia admitirse la solicitud de la marca “**GEO CURSOS**” para la **clase 41** internacional.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios en términos generales manifestó que el Registro, aunque negara la notoriedad de las marcas de la oponente, no debió desatender el hecho de que **GENERAL ELECTRIC COMPANY** y sus marcas son reconocidas por los consumidores mundiales y costarricenses. Tal y como se puede comprobar en la página web de **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, esta compañía está presente en más de 160 países y una planilla de de alrededor de 300.000 empleados a nivel mundial. Además cuenta con 120 años de experiencia e incursiona- innovando y



creando- en áreas tan diferentes como ingeniería aeronáutica y de trenes, generación de poder, servicios financieros, resonancias médicas, línea blanca, electrodomésticos y programas de televisión, entre otros. Es decir, está presente en tantas áreas de la vida humana, que fácilmente el consumidor medio podría erróneamente creer que la empresa ofrece servicios educativos, deportivos, culturales y sociales relacionados con la geología, ciencias afines y el medioambiente bajo una marca como **“GEO CURSOS.”** Ejemplo de su posicionamiento es que al realizar una búsqueda digital en Google, escribiendo GE, todas las opciones que se desglosan refieren a la empresa **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, específicamente en Costa Rica mi representada cuenta con su propia página web donde los consumidores pueden acceder a información relacionada con: *“Las diferentes marcas disponibles: GE, GE Profile, GE Monogram. Las líneas de productos disponibles. Servicios soporte técnico. Incluyendo la línea de atención al cliente disponible en Costa Rica para realizar consultas telefónicas.”* Que entre las marcas existen similitudes graficas, fonéticas e ideológicas, en la marca solicitada no cabe la menor duda que el elemento predominante es GE. Además la marca solicitada utiliza un tono azul altamente similar al usado en el logo que **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, utiliza en el comercio. A nivel fonético también hay similitud, ya que el consumidor pronunciara o escuchará las letras GE de la misma manera, estén acompañadas o no de otras palabras genéricas como “cursos”. Por lo tanto, es evidente que el signo solicitado será identificado como una marca más y como un servicio prestado por la prestigiosa empresa **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, comúnmente conocida como **GE**. Por lo que solicitó se declare con lugar el recurso, se revoque la resolución apelada y se deniegue la inscripción del distintivo **GEO CURSOS**, en clase 41.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una empresa con respecto a otras que se encuentren en el mercado y sean de la misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.



Para el caso que nos ocupa, resulta viable indicar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber acogido el signo propuesto, en virtud de tener por acreditado que no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas contrapuestas, y es criterio que comparte este Órgano de alzada, por cuanto del cotejo realizado por el **a quo** entre las marcas inscritas:

Registro número 115212

GE

Registro número 115242



Registro número 162735



Registro número 162878

GE

Todas ellas propiedad de **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, en clase 41 internacional, y

marca solicitada  para la misma clase, su estudio debe realizarse sobre los elementos distintivos que la conforman, y en este sentido se desprende que las mismas pese a encontrarse en la misma clase de nomenclatura no guardan ninguna relación entre sí, ya que a diferencia de lo que estima el oponente las marcas en pugna contienen suficiente actitud distintiva a nivel gráfico, fonético e ideológico.

En este sentido, tenemos que a nivel gráfico la tipografía utilizada en las denominaciones en pugna son muy diferentes, dado que en los signos inscritos se identifican únicamente mediante las letras “G” y “E”, y el solicitado “GEO CURSOS (DISEÑO)” incorpora otros elementos como lo es la letra “O” y la figura de una **brújula** dentro de esta, aunado a que fonéticamente la fuerza de esta denominación se halla comprendida en la vocal “O”, lo que le proporciona la suficiente actitud distintiva al signo. Por otra parte, cabe indicar que la palabra “cursos” si bien es cierto es parte integral del diseño gráfico que debe ser valorado dentro del estudio integral, no puede de manera alguna ser considerado como elemento distintivo por ser una palabra de



uso común, por ende inapropiable, y desde el punto de vista ideológico, este Tribunal concuerda con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que el signo solicitado no tiene significado específico que lo distinga por ser una marca de fantasía, que no evoca ninguna idea en la mente del consumidor, y en razón de ello no se requiere de su cotejo, por lo que ambos signos pueden coexistir en el mercado.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes gráfica, fonética e ideológica, y ante dichas diferencias entre las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

Ahora bien en cuanto a los alegatos presentados por el recurrente, este Tribunal se avoca al análisis del tema de la notoriedad de las marcas, para lo cual conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de dicha característica. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

***“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.***
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.***



c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)

Los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)

De cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada, podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de



una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no registrará el Registro, los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

*“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. **Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.** Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”*



Bajo tal perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y el poder establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los bienes o servicios a proteger.

En este sentido, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978 de 06 de enero del 2000.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, una vez analizada la prueba traída a los autos este Tribunal estima, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que los citados documentos carecen de fuerza probatoria para poder determinar que la marca propiedad de **GENERAL ELECTRIC COMPANY**., ostente el atributo de ser una marca notoria fuera de nuestras fronteras, o en su defecto, pueda ser declarada notoria en nuestro País, por cuanto, obsérvese que la empresa oponente para dichos efectos adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Copia certificada del listado de registros que la empresa **GENERAL ELECTRIC COMPANY** tiene en diferentes países, y las diferentes clases en las que se encuentra registradas, expedida por la Notaria Pública Cristina Campabadal Teran. (v. f. del 22 al 48 del expediente de marras).



2.- Copia certificada de la información contenida en el sitio de internet de GE Costa Rica, cuya dirección electrónica es www.gelineablanca.co.cr, información expedida por la Notaria Pública Cristina Campabadal Teran. (v. f. del 166 al 173 del expediente de marras).

De la prueba aportada por el apelante para comprobar la notoriedad, se deduce que la misma no solo es insuficiente conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como se desarrollo líneas arriba, para poder considerar que la marca es notoria. Así mismo es de merito traer a colación lo dimanado dentro del numeral 6 del Convenio de Paris, que con relación al principio de territorialidad se extrae lo siguiente:

*“(...), Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de **comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...).**”*

Nótese, que de la citada normativa se desprende el principio de territorialidad, con el cual no se pretende limitar la inscripción de un registro dentro de nuestro territorio, sino de que el mismo cumpla con la normativa marcaria dispuesta para ese fin. Ahora bien, para el caso bajo examen, si bien es cierto que la marca se encuentra inscrita en otros países, nótese que con lo anterior quizás se pueda comprobar la antigüedad de la marca, pero es omisa en cuanto a la extensión del conocimiento en el sector pertinente del público, como signo distintivo de los servicios para los que fue acordado en las diferentes clases de la nomenclatura internacional registrada, ya que como este Tribunal ha indicado de manera reitera, los simples certificados analizados en forma independiente, no son prueba idónea para comprobar el uso o la notoriedad de la marca, ellos serían importantes cuando son valorados junto con otros documentos de prueba y que conforme a un todo reflejen el uso o la notoriedad del signo dentro del tráfico mercantil, en razón de ello los citados elementos son insuficientes para acreditar la notoriedad de las marcas propiedad de la empresa opositora **GENERAL**



ELECTRIC COMPANY, y en razón de ello sus argumentos no pueden ser acogidos por este Órgano de alzada.

Finalmente, concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para coexistir registralmente, no siendo atendibles los agravios expuestos por el opositor en sentido contrario, como de la notoriedad alegada, en virtud de tener por acreditado que la marca de servicios “**GEO CURSOS (DISEÑO)**” en clase 41 Internacional, solicitada por el señor **Emilio José Fallas Sandi**, no infringe la normativa marcaria, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representante de **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinticinco minutos con siete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma 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, 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representante de **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veinticinco minutos con siete segundos del veinticinco de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se



continúe con el trámite de inscripción de la marca “**GEO CUSROS (DISEÑO)**”, en clase 41 solicitada por el señor **Emilio José Fallas Sandi**. 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