

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0150-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “LAS PAGINAS VERDES”

CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.G, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5335-2009)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1299-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas cincuenta y nueve minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, Abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0447, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.G**, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dieciocho segundos del veintisiete de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 18 de junio de 2009 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Manuel Enrique Ramírez Guier**, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **Paginas Verdes de Costa Rica S.A**, cédula jurídica **3-101-347012** formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“paginas verdes Costa Rica (DISEÑO)”**, en **clase 16** de la nomenclatura internacional, para proteger distinguir: *“un catálogo de paginas verdes, que implica artículos, bienes y servicios elaborados con procesos ambientales responsables o que ejerzan una función especial con el*

ambiente.”

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido al efecto la Licda. **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.G**, formuló oposición al registro solicitado, alegando, en términos generales, que el distintivo marcario solicitado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con el nombre comercial y las marcas de su representada, así mismo la empresa solicitante pretende aprovecharse de la notoriedad de la marca de su representada.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas dieciocho segundos del veintisiete de enero de dos mil once, dispuso: *“**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición planteada por KRISTEL FAITH NEUROHR, apoderada especial de la empresa CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.G, contra la solicitud de inscripción de la marca “PAGINAS VERDES DE COSTA RICA (DISEÑO)” en clase 16 internacional; expediente 2009-5335 presentada por MANUEL ENRIQUE RAMIREZ GUIER, en su condición de apoderado generalísimo de PAGINAS VERDES DE COSTA RICA S.A, la cual se acoge. Así mismo rechaza la solicitud de inscripción de la marca LAS PAGINAS VERDES, presentada por MANUEL ENRIQUE LIZANO, apoderado especial de la empresa CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.G expedientes 2009-6521 y 2009-6527. (...) NOTIFÍQUESE.**”*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mediante escrito presentado el 11 de febrero de 2011 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas cuarenta y nueve minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

SEXTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de pleno derecho no existen de interés para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que la empresa oponente **CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.C.**, no demostró la notoriedad de su marca “**las páginas verdes**”, y por no encontrarse ante la protección de un derecho inscrito a favor de un tercero, es claro que no se trasgredieron los presupuestos establecidos en los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En ese sentido se declara sin lugar la oposición planteada por el oponente y en razón de lo anterior se ordena la inscripción de la marca solicitada, por no encontrarse impedimento alguno para su inscripción. Por otra parte, el Registro rechaza la solicitud de la marca “**las páginas verdes**” de la empresa **CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.C.**, por el principio de prelación de la solicitud de la marca de comercio

que se pretende inscribir presentada por la sociedad **PAGINAS VERDES DE COSTA RICA S.A**, en razón de ser idéntica a la marca solicitada.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la empresa **CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.C**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó; que el distintivo marcario solicitado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con el nombre comercial y las marcas de su representada, así mismo manifestó que la empresa **PAGINAS VERDES DE COSTA RICA S.A**, pretende aprovecharse de la notoriedad de la marca de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Dentro de los agravios la parte recurrente manifiesta, que la marca que defiende ha adquirido la característica de notoriedad y en ese sentido, la solicitada al ser igual a la de su propiedad, no prevalece sobre la de ella. A efecto de determinar si la marca cuyo titular es la recurrente contiene esa característica, se hace necesario establecer los elementos que confirman una marca de esa naturaleza. Bajo este contexto es importante lo que al respecto define OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393, y que ha sido criterio externado por parte de este Tribunal, mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.”

En este sentido, una vez que se ha consolidado un signo dentro del mercado, conlleva a la necesidad de protegerlos como marcas notorias, lo cual 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 No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias.

Habiéndose establecido los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. 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)***

Es conveniente, que los factores 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.)***

En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial deberá 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, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, este Tribunal 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...”.

Resulta claro entonces 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 siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, 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.

Para el caso que nos ocupa, tal y como se desprende de la prueba traída a los autos y que en su momento fue valorada por el Registro de la Propiedad Industrial y ahora por parte esta Instancia, la misma no reúne los requisitos que la legislación señala, determinándose que la marca de fábrica denominada **“las páginas verdes”**, en clase 35 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger: “los servicios de venta y comercialización de un directorio de servicios y productos sustentables ambientalmente.” Propiedad de la compañía Centro de Negocios Sustentables, A.C, no lograr comprobar la notoriedad de la misma, en virtud de que han sido insuficientes las pruebas para acreditar su uso, el grado de difusión de la marca dentro del mercado, así como el grado de conocimiento que el consumidor tenga con respecto a ella, elementos que como se ha manifestado, son indispensables para que una marca pueda ser declarada notoria. Bajo tal perspectiva concuerda este Tribunal, con el criterio vertido por el Registro, al considerar que la opositora no acredita la notoriedad de la marca de conformidad con lo que dispone el artículo 6 bis del Convenio de París en concordancia con el numeral 45 de la Ley de rito, y en ese sentido se rechazan los agravios expuestos en su alegato de apelación.

CUARTO. EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DEL SIGNO SOLICITADO. Hecho el análisis anterior respecto a que no se comprueba la notoriedad de la marca cuyo titular es la

recurrente, se hace necesario ahora, determinar si la marca solicitada cumple con los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas supra indicada. Lo anterior teniendo en consideración la potestad de control de legalidad que ejerce este Tribunal, dentro de la Administración Registral, en ese sentido, se debe determinar si el signo “**páginas verdes Costa Rica**” solicitada, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 7 de la Ley de rito, que en lo de interés reza lo siguiente:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir **para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.** (...)*

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, **las cualidades**, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).” (Negrita no corresponde al original.)*

Se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera “**informan**” a los consumidores usuarios acerca de las*

características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...). (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, nótese que el signo propuesto por la empresa Paginas Verdes Costa Rica S.A, denominada “**páginas verdes Costa Rica**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger; “*un catálogo de paginas verdes, que implica artículos, bienes y servicios elaborados con procesos ambientales responsables o que ejerzan una función especial con el ambiente.*”, conlleva en sí misma una atribución o cualidad que respecto al servicio que se pretende proteger, versa sobre el medio ambiente, razón para considerar que no contiene la suficiente actitud distintiva lo cual produce un vicio acorde con lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, y en ese sentido no tiene la suficiente aptitud distintiva conforme al mismo artículo citado inciso g), pudiendo incluso provocar un engaño al consumidor creyendo que el producto protegido está a favor del ambiente con lo que se estaría violando el inciso j) del artículo citado.

Ante esas consideraciones este Tribunal concluye, que la marca pedida por la empresa LAS PAGINAS VERDES COSTA RICA S.A, no procede su registro en virtud de que trasgrede lo dispuesto por el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas, por lo que debe revocarse la resolución venida en alza. Por otra parte, cabe indicar que el hecho de que exista un registro marcario inscrito en un país miembro del Convenio de París, para el caso bajo examen “México”, esto no le otorga méritos al signo para que proceda su inscripción en territorio

nacional, por cuanto tal como lo dispone el artículo 6 inciso 1) del Tratado sobre el Derecho de Marcas, que en lo interés indica: “(....) *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. (....).*”, norma legal que reafirma la independencia inscriptora de cada país.

Por lo anterior, se declarara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licda. **Kristel Faith Neurohr**, representante de la compañía **CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.G**, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dieciocho segundos del veintisiete de enero de dos mil, la cual se confirma, así mismo en cuanto al rechazo de la solicitud de la marca “**las páginas verdes**” propiedad de la compañía **CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.G**. Se revoca la resolución recurrida en cuanto a la inscripción de la solicitud de la marca “**páginas verdes Costa Rica**” propiedad de la empresa Paginas Verdes de Costa Rica S.A, por cuanto del análisis realizado a los autos de desprende que la misma trasgrede el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: **1)** Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licda. **Kristel Faith**

Neurohr, representante de la compañía **CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.G**, contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dieciocho segundos del veintisiete de enero de dos mil once, la cual en este acto se confirma. 2) Se confirma la resolución recurrida en cuanto al rechazo de la solicitud de la marca “**las páginas verdes**” propiedad de la compañía **CENTRO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES A.G**. 3) Se revoca la resolución recurrida en cuanto a la solicitud de inscripción de la marca “**páginas verdes Costa Rica**” pedida por la empresa Paginas Verdes de Costa Rica S.A. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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