

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0548-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de servicios:

**“PLANT A TREE LEAVE YOUR GREEN FINGERPRINT/ SIEMBRA UN ÁRBOL
DEJA TU HUELLA VERDE”**

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 9024-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1308-2011

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las doce horas
con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado general de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Comosa Bank Building, 1st Flor, Samuel Lewis Ave, P.O. BOX 0816-01182, Panamá 5 República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, dieciocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el dieciséis de octubre de dos mil nueve, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro de la marca de fábrica y de servicios **“PLANT A TREE LEAVE YOUR GREEN**

FINGERPRINT/ SIEMBRA UN ÁRBOL DEJA TU HUELLA VERDE”, en clase 16 de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y distinguir: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendido en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos, (pegamentos), para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos para embalaje) no comprendidas en otras clases), caracteres de de imprenta y clichés, y en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, dieciocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil diez, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de junio de dos mil diez, la representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, y mediante resolución de las quince horas, treinta y siete minutos, treinta segundos, el Registro declara sin lugar el recurso de revocatoria y la nulidad concomitante y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el **Registro N° 191530**, la marca de servicios **“HUELLA VERDE (DISEÑO)”**, desde el 19 de junio de 2009, y vigente hasta el 19 de junio de 2019, a nombre de **Franklin Francisco Cartín Brenes**, cédula de identidad número 1-0622-0490, en clase 35 Internacional, protege y distingue: Productos de publicidad, emisión de material publicitario, artículos de promoción, campañas publicitarias, divulgación de material de clientes y campañas promocionales –educativos y capacitación a través de material de publicitario propio y de clientes y temas afines. (Ver folios 70 al 71).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca **“PLANT A TREE LEAVE YOUR GREEN FINGERPRINT SIEMBRA UN ÁRBOL DEJA TU HUELLA VERDE”**, en clases 16 y 41, por considerar que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros según numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **“HUELLA VERDE (DISEÑO)”**, por cuanto ambas protegen productos y servicios relacionados, y resultan similares, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y 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 los productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente alega que: 1. La marca PLANT A TREE LEAVE YOUR GREEN FINGERPRINT/SIEMBRA UN ARBOL DEJA TU HUELLA VERDE (DISEÑO) es una creación original que protege productos en clase 16 y 41, los cuales son distintos a los servicios en la clase 35 protegidos por la marca registrada. 2. Por la composición del signo, se puede detectar claramente el elemento diferenciador, porque está compuesta por siete palabras en inglés y siete palabras en español, que vista, escuchada y escrita en su totalidad, se aprecia un signo totalmente distinto a la marca registrada. 3. La PLANT A TREE LEAVE YOUR GREEN FINGERPRINT/SIEMBRA UN ARBOL DEJA TU HUELLA VERDE (DISEÑO), se encuentra de los parámetros permitidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 4. No se detectó ningún rastro de confusión al público consumidor o riesgo de asociación entre los consumidores, PLANT A TREE LEAVE YOUR GREEN FINGERPRINT/SIEMBRA UN ARBOL DEJA TU HUELLA VERDE (DISEÑO), es una marca creativa y original que se encuentra dentro de los requisitos de ley para ser registrada. En este sentido no es de recibo el argumento de confundibilidad y riesgo de asociación y por ello se debe continuar con su proceso de inscripción.

CUARTO. ANALISIS DE FONDO. Realizado el cotejo marcario y en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que, en el Registro se encuentra registrada la marca de fábrica **“HUELLA VERDE (DISEÑO)”**, cuyo titular es el señor Franklin Francisco Cartín Brenes, bajo el registro 191530, y protege productos en la clase 35, que se relacionan con los productos que se pretenden proteger con el signo solicitado **“PLANT A TREE LEAVE YOUR GREEN FINGERPRINT/SIEMBRA UN ARBOL DEJA TU HUELLA VERDE (DISEÑO)”**, en clases **16 y 41** (Ver folio 1 vuelto), tal y como se comprueba de la certificación de la marca referida emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional visible a los folios 70 y 71 del expediente, ocurriendo, que **“PLANT A TREE LEAVE YOUR**



GREENFINGERPRINT/SIEMBRA UN ARBOL DEJA TU HUELLA VERDE (DISEÑO)” como signo propuesto y **“HUELLA VERDE (DISEÑO)”** como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, nótese, que tanto la marca que se aspira inscribir como el distintivo marcario inscrito contienen en su denominación el término **“HUELLA VERDE”**, que resulta el elemento preponderante en ambas. Entonces del análisis *gráfico* se evidencia la confusión visual, que es causada por la identidad del vocablo dominante entre los signos, lo que crea un riesgo de confusión e incluso asociación en el consumidor. Siguiendo esa misma línea, en cuanto al cotejo *fonético*, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, siendo claro entonces, que la pronunciación de ambos signos es idéntica, denotando así una confusión auditiva. En cuanto al cotejo *ideológico* llevan un mismo sentido conceptual, cual es dejar una huella verde.

Continuando con el análisis y desde el punto de vista del cotejo de los productos o servicios, se advierte que la marca registrada protege una gama de productos y servicios que están relacionados con los que pretende el distintivo marcario a registrar, lo cual podría causar confusión en el consumidor, ya que éste en virtud de la identidad existente entre los signos bajo estudio y asimismo con el objeto a proteger, puede crear en su mente, que los productos y los servicios a amparar por la marca solicitada, y los servicios que distingue el signo inscrito tienen el mismo origen empresarial, es decir, un mismo fabricante y comerciante, situación, que no permite al consumidor identificar o individualizar las marcas enfrentadas respecto de sus similares, considerando que hoy día existe un mercado muy competitivo, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) y b), y artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada, **“PLANT A TREE LEAVE YOUR GREEN FINGERPRINT/SIEMBRA UN ARBOL DEJA TU HUELLA VERDE (DISEÑO)”**, que es una marca mixta, pues está compuesta por letras que forman una serie de palabras y un diseño (Ver folio 1), y por otro lado, la

marca inscrita que también es mixta formada por dos palabras y un dibujo de un pie, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (Ver folios 70 al 71), resultan idénticas entre sí, en razón del elemento preponderante y que efectivamente al tratarse de signos que protegen productos y servicios que se relacionan entre sí, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor.

Como consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la sociedad recurrente, en señalar que la marca de su representada y la inscrita no son confundibles, ya que la apelante, no toma en consideración, que la marca que intenta inscribir su representada, ya fue inscrita, tal y como consta en los folios 70 al 71 del expediente, siendo que la parte denominativa de este distintivo marcario está incluido en la marca pretendida, aspecto, que podría perfectamente dar lugar a riesgo de confusión en la modalidad de asociación, más aún, cuando los productos y servicios de una y otra marca se relacionan entre sí.

Por las razones expuestas, este Tribunal es del criterio que el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar, por lo que procede confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, dieciocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil diez.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, dieciocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para denegar la inscripción del signo. **“PLANT A TREE LEAVE YOUR GREEN FINGERPRINT/ SIEMBRA UN ARBOL DEJA TU HUELLA VERDE (DISEÑO)”**. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33