

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0413- TRA-PI**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10570-2011)**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “global serviclean (DISEÑO)”**

**GLOBAL SERVICLEAN LIMITADA, Apelante**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO No. 1313-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Soleana Sáenz Carazo**, mayor, casada Empresaria, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad No. 1-0597-0254, en su condición de Gerente General con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **GLOBAL SERVICLEAN LIMITADA**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:44:13 horas del 10 de abril de 2012.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de octubre de 2011, la señora **Soleana Sáenz Carazo**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**global serviclean (DISEÑO)**”, en la clase 37 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*la prestación de servicios de limpieza*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:47:15 horas del 31 de enero de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritos los siguientes signos: la marca de servicios “**Global Clean (DISEÑO)**”, en clase 37

de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **197223**, y el nombre comercial **“Global Clean (DISEÑO)”**, bajo el registro número **196823**, ambos propiedad de la empresa **G C S INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las 15:44:13 horas del 10 de abril de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

**CUARTO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 20 de abril de 2012, la señora **Soleana Sáenz Carazo**, en representación de la empresa **GLOBAL SERVICLEAN LIMITADA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, y por tal circunstancia conoce este Tribunal en 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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Ortiz Mora; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“Global Clean (DISEÑO)”**, bajo el acta de registro número 197223, desde el 08 de

diciembre de 2009 y que se encuentra vigente hasta el 08 de diciembre de 2019, para proteger y distinguir: “*servicios de mantenimiento y limpieza*”, en Clase 37 de la nomenclatura internacional; y el nombre comercial “**Global Clean (DISEÑO)**”, bajo el acta de registro número 196823, desde el 27 de noviembre de 2009, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a servicios de mantenimiento y limpieza, administración de negocios, trabajos de oficina, dirección de negocios, servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos, ubicado en Heredia, Distrito Ulloa, Lagunilla, Residencial Real Santa María, casa No. 125*”, ambos signos propiedad de la empresa **G C S INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**. (Ver folios del 3 al 6).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, conforme lo establecen los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscritos la marca de servicios y el nombre comercial “**Global Clean (DISEÑO)**”, y por existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre ellos, lo cual podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, además la marca inscrita protege y distingue los mismos servicios del signo solicitado en clase 37 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, los agravios sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, discrepan del criterio del Órgano a quo toda vez que la resolución recurrida no compara el elemento gráfico de los signos y como resultado de ello, no observa que dichas gráficas son totalmente diferentes y, por ende, inconfundibles, siendo que el signo solicitado está compuesto de un elemento figurativo (círculo con la conjunción de las letras G y S)

distinto al elemento figurativo de la marca inscrita (flor con tallo), presentando el signo solicitado los colores del elemento figurativo en azul y blanco y los del signo inscrito son verde, azul y amarillo. En cuanto al aspecto fonético alega que las palabras del signo solicitado son GLOBAL y SERVICLEAN y no GLOBAL y CLEAN y, obviamente, no suena igual CLEAN que SERVICLEAN. El solicitante hace un análisis de las diferencias entre una y otra marca, la solicitada y la inscrita tanto a nivel gráfico como denominativo, para concluir que el consumidor podrá diferenciarlas, insistiendo en las diferencias en cuanto a que la marca solicitada contiene un círculo con las letras “G y S” y la marca inscrita una flor con tallo. Además indica que no es posible que el titular de la marca inscrita se apropie de términos que son de uso común o necesarios en el comercio. Concluyendo finalmente que las razones dadas por el Registro para rechazar el signo propuesto son ilegítimas, por cuanto omiten el elemento gráfico de los signos, identifican el elemento literal de los signos como idénticos, cuando no lo son: uno incluye la palabra “CLEAN” y el otro la palabra “SERVICLEAN”, además que se fundan en el elemento literal de los signos, cuando por disposición del artículo 28 de la Ley de Marcas, las palabras “GLOBAL” y “CLEAN” del signo inscrito no están protegidas y, por ello, no debieron ser cotejadas, por lo que si la resolución impugnada hubiese realizado un cotejo marcario completo y legal hubiera establecido que los signos solicitado e inscrito son totalmente diferentes.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA DE LOS SIGNOS.** Analizadas las razones dadas por la representación de la empresa recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal por las razones que se dirán.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro;

si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en los incisos a) y c), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“global serviclean (DISEÑO)”**, guarda semejanza gráfica, fonética, e ideológica con la inscrita.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa predominante, que en este caso prevalece sobre la figurativa de ambas marcas, es muy similar, **“global serviclean”** vs **“Global Clean”**, coincidiendo ambas en su palabra inicial **“GLOBAL”**, y en el término **“CLEAN”**, diferenciándose una de la otra únicamente por el término **“SERVI”**, lo que no es capaz de aportar distintividad entre los signos pretendido e inscrito, pudiéndose concluir que el signo solicitado contiene al inscrito. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación del elemento preponderante en la marca solicitada, que son los términos **“GLOBAL SERVICLEAN”**, es similar a la pronunciación del elemento predominante en la inscrita **“GLOBAL CLEAN”** y tal y como lo resolvió el Órgano a quo, al indicar que la pronunciación de las marcas es idéntica al principio, y que es lo que el consumidor capta de manera instantánea al escucharlo, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciarlo, lo anterior debido a que aún y cuando al signo solicitado se le agregue en medio el término **“SERVI”**, el consumidor no llega a diferenciar que se trata de signos disímiles, y en razón de ello el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas.

Desde el punto de vista ideológico, el resultado del cotejo es el mismo, sea la presencia de similitud entre ambos signos; en virtud de que los signos apreciados en su conjunto evocan el mismo concepto, el término “GLOBAL” es el mismo en ambos, el término “**CLEAN**” es traducido al español como “LIMPIAR”, y este concepto se relaciona con el de la marca solicitada “*SERVICLEAN*”. Nótese que el concepto o idea que los signos enfrentados evocan en la mente de los consumidores sería “SERVICIOS GLOBALES DE LIMPIEZA”, de ahí que ideológicamente “GLOBAL *SERVICLEAN*” y “GLOBAL CLEAN” giran alrededor de “SERVICIOS DE LIMPIEZA”, por lo que no se diferencian.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean iguales o relacionados como sucede claramente en este caso. En cuanto este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los servicios, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita, existe una evidente relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los servicios de una con los de la otra, incurriendo en la prohibición del artículo 8 inciso a).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Por tal motivo, no resulta válido el agravio de la aquí apelante, en cuanto a que no es posible que el titular de la marca inscrita se apropie de términos que son de uso común o necesarios en



el comercio, señalando como fundamento el artículo 28 de la Ley de Marcas, en virtud de que estamos en presencia de una marca ya debidamente inscrita, en este caso mixta, es decir, con una parte denominativa constituida en el presente análisis como el factor preponderante del signo y otra figurativa; y es el criterio de este Tribunal que de acuerdo con lo establecido por el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas, el titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Es por ello que el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los actos que en el artículo anteriormente citado se señalan, debiendo recalcarse el inciso f) también citado supra.,

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 citado *“(…) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (…)*”.

Finalmente, es criterio de este Tribunal, que la negativa de inscripción del signo propuesto, debe fundamentarse también tomando como base el inciso d) del citado artículo 8º de Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, lo anterior en virtud de que se encuentra inscrito a nombre

del mismo titular de la marca inscrita, el nombre comercial “**Global Clean (DISEÑO)**”, fundamento legal que fue omitido por el Órgano a quo en la resolución aquí apelada.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos **a)**, **b)** y **d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual lo pertinente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Soleana Sáenz Carazo** en condición de Gerente General con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **GLOBAL SERVICLEAN LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:44:13 horas del 10 de abril de 2011, la cual se confirma.

**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, No. 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 la Licenciada **Soleana Sáenz Carazo** en condición de Gerente General con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **GLOBAL SERVICLEAN LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:44:13 horas del 10 de abril de 2011, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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 Suarez Baltodano***

***Roberto Arguedas Pérez***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**