



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0733-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica:



GREEN SOLUTIONS LOGISTIC S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.2013-4550)

Marcas y otros signos]

VOTO No. 328-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintidós de abril del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pablo Peña Ortega**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos sesenta y ocho-cuatrocientos cuarenta y ocho, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **GREEN SOLUTIONS LOGISTIC S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y seis segundos del tres de setiembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de mayo del dos mil trece, el licenciado Pablo Peña Ortega, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción de la marca de fábrica





en clase **3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “jabones, desinfectantes, productos de limpieza.”

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las doce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y seis segundos del tres de setiembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto supra, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de setiembre del dos mil trece, el licenciado Pablo Peña Ortega, en representación de la empresa **GREEN SOLUTIONS LOGISTIC S.A.**, interpuso recurso de apelación, y el Registro indicado, mediante resolución dictada a las once horas, tres minutos, seis segundos del treinta de setiembre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que 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, 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **GREEN SOLUTIONS TIQUICIA SRL**, cédula jurídica número 3-



102-631355, se encuentra inscrita la marca de servicios bajo el registro número 214003 desde el 18 de noviembre del 2011, vigente hasta el 18 de noviembre del 2021, en clase 39 internacional, para proteger “servicios de importación, exportación, empaque, distribución, y manipulación de cualquiera de sus formas productos ecoamigables con el medio ambiente nacionales o extranjeros. (Ver folio 8)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la marca solicitada por ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con el signo inscrito, ya que existe similitud entre estos, por lo que podría darse un riesgo de confusión.

La representación de la empresa recurrente el veinticuatro de setiembre del dos mil trece, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin embargo, no expresó los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el Registro mencionado, ya que se limitó a indicar que “[...] por no compartir el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, emitido mediante resolución de las 12:59:36 del 3 de setiembre del 2013, en este acto presentamos recurso de apelación contra dicha resolución, solicitando se admita el mismo [...]” (Ver folio 26), argumentación con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos si fue omiso, no obstante, según consta al folio 39 desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.



No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca

de fábrica propuesta  en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza., por las razones que se expondrán a continuación.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso bajo estudio, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios



dado que la misma es inadmisibile por derecho de terceros, así se desprende de



su análisis y cotejo con la marca inscrita al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, la cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no les permite distinguir el verdadero origen de los productos y servicios protegidos. Siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso que se analiza, tenemos que la marca de servicios propuesta  es mixta, se compone de tres palabras en idioma inglés, que traducido al español como lo indica el solicitante a folio 1, significa **“Soluciones Logísticas Verdes”**, y un diseño de hojas, la marca

inscrita  igualmente es mixta, compuesta por la expresión **“GREEN SOLUTIONS”** que traducida al idioma español significa **“Soluciones Verdes”**, y un diseño

representado por dos hojas, según puede apreciarse de la certificación emitida por el Registro Nacional, visible a folio 9.

De lo anterior, se observa, que los signos enfrentados se asemejan ya que ambos giran alrededor de una misma palabra **“GREEN SOLUTIONS”**. El elemento central de ambas marcas genera una similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, ya que su pronunciación, escritura y conceptualización es idéntica, y la parte denominativa es la preponderante por ser la que capta más fácilmente el consumidor y es la que utiliza para referirse a los servicios que distingue la marca inscrita o a los productos pretende identificar el signo propuesto. En la marca inscrita, la fuerza distintiva como se dijo anteriormente, radica al igual que el signo que se aspira inscribir en la frase **“GREEN SOLTUIONS”**, no así en el diseño de las hojas que comparten, ni tampoco en la palabra **“LOGISTIC”**, de la solicitada, siendo que tales distintivos en su conjunto generan un riesgo de confusión.

Además, de lo ya indicado, se consolida aún más, cuando se hace el análisis de los productos

y servicios de una y otra marca. La pretendida  busca proteger en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, jabones, desinfectantes, productos de limpieza, se

relacionan con los servicios que protege la marca inscrita  en clase 39 de la clasificación indicada, sea, servicios de importación, exportación, empaque, distribución, y manipulación en cualquiera de sus formas productos ecoamigables con el medio ambiente nacionales o extranjeros. Esta conexión entre los productos que intenta amparar el signo solicitado y los servicios que distingue la marca de fábrica inscrita, lleva al consumidor a creer que éstos provienen de un mismo origen empresarial

En virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que el signo solicitado no es factible de inscripción, por cuanto resulta similar al que ya otro, de antemano, tiene inscrito, lo que podría



crear un riesgo de confusión o asociación con el distintivo marcario inscrito previamente. De tal forma que si la marca que se desea amparar dé lugar a confusión respecto de otra que se encuentre inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

Al concluirse que con la marca de fábrica que se pretende registrar se podría lacerar el derecho adquirido por la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o asociación entre los signos distintivos contrapuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto el licenciado **Pablo Peña Ortega**, en su condición de apoderada especial administrativo de la empresa **GREEN SOLUTIONS LOGISTIC S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y seis segundos del tres de setiembre del dos mil trece, que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“GREEN SOLUTIONS LOGISTIC (diseño)”**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pablo Peña Ortega**, en su condición de apoderada especial administrativo de la empresa **GREEN SOLUTIONS LOGISTIC S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y seis segundos del tres de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**GREEN SOLUTIONS LOGISTIC (diseño)**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.