

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0893-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial (The Green Park)

GRUPO DESARROLLADORA DE PARQUES INDUSTRIALES, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2013-7230)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0590-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del veintiséis de julio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, mayor de edad, casado, abogado, vecino de Cartago, con cédula de identidad 3-304-085, presidente de la empresa **GRUPO DESARROLLADORA DE PARQUES INDUSTRIALES, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas veintiocho minutos cincuenta y dos segundos del veintinueve de setiembre del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:37:04 horas del 21 de agosto del 2013, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, representante del **GRUPO DESARROLLADORA DE PARQUES INDUSTRIALES, S.A.**, solicitó el registro como nombre comercial “THE GREEN PARK” para un establecimiento comercial destinado al desarrollo, alquiler, venta y/o administración de infraestructura de edificios de manufactura, edificios de oficinas, centros comerciales, plantas de tratamiento de servicios de aguas, ya sea dentro o fuera del régimen de zona.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas veintiocho minutos cincuenta y dos segundos del veintinueve de setiembre del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:12:49 horas del 19 de octubre del 2015, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios ***GREEN PARK***, registro 213085, cuyo titular es la sociedad 3-102-631376 S.R.L., ***vigente hasta el 11 de octubre del 2021***, en clase 36 internacional para proteger y distinguir ***“Seguros, operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”*** (v.f. 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó rechazar la inscripción del nombre comercial “THE GREEN PARK” dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son casi idénticos, busca proteger un giro comercial relacionado con los servicios registrados y van destinados al mismo tipo de consumidor; se comprueba que hay similitud de identidad, lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor al existir signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo en los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, transgrediendo el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que las marcas en conflicto no tienen relación alguna, y a pesar que el Registro de la Propiedad Industrial considera que existe similitud y esta puede causar confusión en el consumidor, los giros comerciales de ambas marcas son totalmente diferentes, pues la actividad principal de la marca solicitada es la administración de parques industriales de zona franca mediante la utilización de políticas de sostenibilidad, seguridad y limpieza, mientras que la otra, su actividad principal es la promoción de seguros. Que las marcas en cuestión no son similares y por lo tanto ambas pueden coexistir sin ningún problema, ya que ambas están enfocadas a un público consumidor, canal de distribución y protegen actividades comerciales diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Los signos bajo examen son los siguientes:

<i>Signo</i>	<i>THE GREEN PARK</i>	<i>GREEN PARK</i>
--------------	------------------------------	--------------------------

<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	213085
<i>Tipo de signo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>Marca de servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Establecimiento comercial destinado al desarrollo, alquiler, venta y/o administración de infraestructura de edificios de manufactura, edificios de oficinas, centros comerciales, plantas de tratamiento de servicios de aguas, ya sea dentro o fuera del régimen de zona”.</i>	<i>Seguros, operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.</i>
<i>Clase</i>	<i>No aplica</i>	36
<i>Titular</i>	GRUPO DESARROLLADORA DE PARQUES INDUSTRIALES, S.A.	3-102-631376 SRL

Efectuando el cotejo de rigor, se determina que gráfica y fonéticamente el termino preponderante son las palabras GREEN PARK que se repiten en ambas (únicamente difiere el artículo en idioma ingles THE), su grafía, color y disposición de letras, entonación, vocalización, etc. es idéntica, sin elementos que puedan generar distintividad alguna, lo cual produce riesgo de asociación empresarial en el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico y conceptual, el nombre comercial solicitado así como la marca inscrita, traducidas al idioma español significan PARQUE VERDE, la diferencia dicha sobre la palabra THE en idioma inglés, que traducido al español significa LA-EL-LO-LAS-LOS, no genera ningún tipo de distintividad, causando riesgo de confusión y asociación empresarial.

Bajo el concepto anterior y ahora analizado en forma global se confirma que el término solicitado para el nombre comercial **THE GREEN PARK** no es suficiente para otorgar su

registro, puesto que según el artículo 65 de la Ley de Marcas establece que un nombre comercial no es susceptible de registro si es “...*susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa*”

Es claro que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 contempla la función de distintividad del nombre comercial y en el presente caso, el elemento distintivo y sobre el cual recae el cotejo marcario son los términos **GREEN PARK**.

Del cotejo correspondiente, entre la solicitada y la inscrita se determina que en su literalidad y también fonéticamente el signo solicitado **THE GREEN PARK** es idéntico en nombre a la marca registrada **GREEN PARK**, lo que podría hacer confundir al consumidor y no diferenciar el establecimiento a la marca ya inscrita; el consumidor utilizara el término GREEN PARK para referirse al establecimiento y esa vocalización produciría confusión en el mercado, pues se genera la percepción de que se está ante la marca de servicios.

Del análisis realizado, es claro que el consumidor medio se enfrentara a un signo que no cumple con la distintividad necesaria para diferenciarse en el mercado de los demás competidores, pudiendo ser engañoso y causar confusión, pues el nombre solicitado es muy específico y el servicio que la empresa solicitante pretende proteger con él, es amplio en general, lo que violenta el referido artículo 65 de la Ley de Marcas.

Bajo tal entendimiento, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de un signo, al causar *riesgo de confusión* y *riesgo de asociación*, respectivamente al mercado consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo

imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Téngase presente que los servicios a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con los servicios del signo inscrito. Adviértase, que en lo que interesa el nombre comercial **THE GREEN PARK** pretende distinguir y proteger *“Establecimiento comercial destinado al desarrollo, alquiler, venta y/o administración de infraestructura de edificios de manufactura, edificios de oficinas, centros comerciales, plantas de tratamiento de servicios de aguas, ya sea dentro o fuera del régimen de zona”*, y en el inscrito existe una relación en los servicios prestados que están vinculados a los negocios inmobiliarios, abonado a que el factor tópico en su parte denominativa es el nombre **GREEN PARK**, configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

No es posible aplicar el principio de especialidad para el nombre comercial solicitado como lo indica el apelante, puesto que el consumidor promedio no va a diferenciar la marca GREEN PARK del nombre comercial THE GREEN PARK, solo percibirá el signo atendiendo a las palabras que los componen, y ya se explicó como dichas palabras son confundibles en todos los niveles gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial que se propone en la solicitud es similar a los servicios que se distinguen con la marca inscrita, por lo tanto no puede aplicarse el principio de especialidad a favor de lo pedido.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”

(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293, mayúsculas del original).



Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las trece horas veintiocho minutos cincuenta y dos segundos del veintinueve de setiembre del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, representante judicial de del **GRUPO DESARROLLADORA DE PARQUES INDUSTRIALES, S.A.**, sobre la inscripción del nombre comercial “THE GREEN PARK”.

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 31 de agosto de 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 Ricardo Vargas Aguilar, en su condición de representante del **GRUPO DESARROLLADORA DE PARQUES INDUSTRIALES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas veintiocho minutos cincuenta y dos segundos del veintinueve de setiembre del dos mil quince, la cual se *confirma*. Se deniega la solicitud de inscripción como nombre comercial “THE GREEN PARK”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55