



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1137- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GREE”

GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5056-2008)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 180-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho ochocientos ochenta y seis, apoderado especial de **GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, once minutos, cuarenta y seis segundos del veintiuno de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de mayo de dos mil ocho, por el licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, apoderado de la compañía **GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “GREE”, en clase 09 internacional, para proteger y distinguir: “Capacitares; discos magnéticos; aparatos para el entretenimiento creados para su utilización solamente a través del receptor de televisión; expositores de color en pantalla ancha; electrolizadores; resistencias eléctricas; circuitos integrados; ordenadores; aparatos para el proceso de datos; programas de ordenador (programas grabados); aparatos telefónicos; emisores de señales electrónicas;



aparatos electrodinámicos para el control remoto de señales, antenas; cámaras fotográficas; reproductores de discos; detectores de moneda falsa; timbres de alarma (eléctricos) planchas planas eléctricas; hilos de cobre aislados; alambres esmaltados; material para conducciones de electricidad (hilos, cables); alambres; cables eléctricos; aparatos para juegos adaptados para uso mediante un monitor o pantalla externa de exposición; cartuchos de videos juegos; instrumentos de agrimensura; aparatos y máquinas para fotocopiar (comprendidos también los aparatos y máquinas electro estáticos o térmicos); enchufes, tomacorrientes y otros contactos (conexiones eléctricas); discos magnéticos amplificadores; lápices electrónicos (para unidades de representación visual); programas de ordenadores (registrados);toca-discos; baterías para iluminación; hilos magnéticos; sensores eléctricos de temperatura; indicadores de temperatura; grupo de alambre eléctricos.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, once minutos, cuarenta y seis segundos del veintiuno de julio de dos mil nueve resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, once minutos, cuarenta y seis segundos del veintiuno de julio de dos mil nueve.

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 provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **EDUCATIONAL TESTING SERVICE**.

GRE bajo el registro número 161446 para proteger en clase 09, “Media magnética y digital pregrabada, audiocassettes y CDs (discos compactos) pregrabado así como programas descargables de computadora, todo para ser usado en la preparación y administración de los exámenes de admisión para estudios de postgrado así como el estudio postgrado, programas de guía y ubicación así como servicios de selección de estudiantes de postgrado.” **SERVICE** (Ver folios 54 al 55 del expediente administrativo venido en alzada)

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió en lo que interesa “(...) *b*) que el registrador observa similitud con la marca inscrita “GRE” que pertenece a otro titular y protege “Media magnética y digital pregrabada, audiocassettes y CDs (discos compactos) pregrabado así como programas descargables de computadora, todo para ser usado en la preparación y administración de los exámenes de admisión para estudios de postgrado así como el estudio postgrado, programas de guía y ubicación así como servicios de selección de estudiantes de postgrado”, en clase 9 siendo que el signo propuesto se solicita para proteger (...) en la misma clase lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger (...) *d*) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es muy similar, en cuanto al término solicitado “**GREE**” y el inscrito “**GRE**”, siendo que el signo propuesto no generan la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir



que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar...”

El apoderado de la compañía **GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI**, en su escrito de apelación señaló que ya en escrito de fecha 9 de marzo de 2009 se habían eliminado de la lista de productos a proteger por la marca **GREE** los siguientes: “Discos magnéticos y programas de ordenador(programas grabados)” que son los productos que pueden causar confusión en el consumidor, que el registrador consideró que estos seguían manteniendo dicha confusión y por ello nuevamente solicitaron limitar la lista de productos para que únicamente queden protegidos por la marca **GREE** los siguientes: “Capacitores; electrolizadores; resistencia eléctricas; circuitos integrados; aparatos telefónicos; emisores de señales electrónicas; aparatos electrodinámicos para el control remoto de señales; antenas; (hilos, cables); alambres; cables eléctricos; hilos magnéticos; sensores eléctricos de temperatura; grupos de alambre eléctricos que con dicha limitación de productos la solicitante nuevamente demuestra su interés y buena fe en evitar cualquier confusión con los productos protegidos por la marca **GRE** y respetar la objeción presentada por el Registro, además de que la marca solicitada “**GREE**”, posee una carga diferencial suficiente respecto de la marca inscrita “**GRE**”, afirmando que existen suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor diferenciar ambas marcas de manera inequívoca una de la otra, por lo que sería válida la presencia de ambas en el mercado.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que existe similitud entre la marca solicitada “**GREE**” con la marca inscrita “**GRE**” que protege “Media magnética y digital pregrabada, audiocassettes y CDs (discos compactos) *pregabado así como programas descargables de computadora, todo para ser usado en la preparación y administración de los exámenes de admisión para estudios de postgrado así como el*



estudio postgrado, programas de guía y ubicación así como servicios de selección de estudiantes de postgrado”, en clase 9 siendo que el signo propuesto “GREE” se solicita para proteger productos en la misma clase, por lo que estima este Tribunal, que en el presente caso existe riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger. Igualmente ocurre en cuanto al cotejo fonético, ya que la pronunciación de ambas marcas es muy similar, en cuanto al término solicitado “GREE” y el inscrito “GRE”, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado, lo que provocaría que el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar



un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta



cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**GREE**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita “**GRE**”, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 54 al 55), son similares entre sí y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía de **GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, once minutos, cuarenta y seis segundos del veintiuno de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, once minutos, cuarenta y seis segundos del veintiuno de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.