



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0732-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial:

GREEN SOLUTIONS LOGISTIC S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-4553)

Marcas y otros signos]

VOTO No. 327-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta 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 de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y siete segundos del diez 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 del nombre comercial





en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “un establecimiento dedicado a la importación y distribución de productos de limpieza”. Ubicado en la República de Costa Rica, San José, Barrio Corazón de Jesús, contiguo a la Yanber, bodegas de Pisos S.a., número 33.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y siete segundos del diez 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 Peñas Ortega, en representación de la empresa **GREEN SOLUTIONS LOGISTIC S.A.**, interpuso recurso de apelación, y el Registro indicado, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y cuatro segundos del primero de octubre 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 2 y 65 de la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado 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 15:53:57 del 10 de setiembre del 2013, en este acto presentamos recurso de apelación contra dicha resolución, solicitando se admita el mismo [...]” (Ver folio 30), 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



43 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 del nombre

comercial propuesto  en clase 49 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 del nombre comercial denominado



dado que el mismo 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 el nombre comercial propuesto transgrede el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El artículo 65 de la Ley de Marcas, es muy clara al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público consumidor. En el caso

que se analiza, tenemos que el nombre comercial propuesto



es mixto, 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 8.

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 la actividad comercial que intenta desarrollar la empresa que pretende el registro del nombre comercial 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, al determinar que el giro comercial del establecimiento a proteger con el nombre comercial “  dedicado a la importación y distribución de productos de limpieza, se relacionada con los servicios que

protege la marca inscrita  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 el giro comercial que se intenta desplegar con el nombre comercial a registrar y el servicio identificado con el distintivo marcario inscrito, lleva al consumidor a creer que éstos provienen de un mismo



origen empresarial, esta confusión es la que precisamente busca evitar el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que un nombre comercial no podrá ser inscrito si es susceptible de generar confusión, que es lo que ocurre en el caso bajo examen. Confusión que podría decirse le resta distintividad al nombre comercial solicitado, por lo que resulta aplicable también el artículo 2 de la Ley de rito.

Al concluirse que con el nombre comercial 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 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 apoderado 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 quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y siete segundos del diez de setiembre del dos mil trece, que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**GREEN SOLUTIONS LOGISTIC (diseño)**”, en clase 49 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 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 quince horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y siete segundos del diez de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**GREEN SOLUTIONS LOGISTIC (diseño)**”, en clase 49 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:

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG. Categorías de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22