



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0771-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “GREEN SOLUTIONS”**

**GREEN SOLUTIONS TIQUICIA SRL, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11799-2012)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO No. 353-2014***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Carlos Manuel Gallegos Pacheco**, mayor, soltero, Ingeniero Industrial, vecino de Moravia, titular de la cédula de identidad número 1-1179-0783, en su condición de Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Green Solutions Tiquicia SRL**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta y tres minutos y dieciocho segundos del siete de octubre de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha trece de diciembre del dos mil doce, el señor **Ho Shum Tsang**, conocido como Esteban, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José titular de la cédula de identidad número 8-0066-0942, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES CATAY S & T DEL ORIENTE, S.A.**, de esta plaza, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**GREEN SOLUTIONS**”, para proteger y distinguir: “*aparatos de alumbrado*,”



*calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, distribución de agua e instalaciones sanitarias”, en clase 11 de la nomenclatura internacional.*

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día siete de mayo de dos mil trece, el señor **Carlos Manuel Gallegos Pacheco**, en representación de la empresa **GREEN SOLUTIONS TIQUICIA SRL**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, con base en su marca registrada “**Green Solutions (DISEÑO)**”.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas con treinta y tres minutos y dieciocho segundos del siete de octubre de dos mil trece, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de la empresa **GREEN SOLUTIONS TIQUICIA SRL**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**GREEN SOLUTIONS**”, en clase 11 internacional, la cual se acogió.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2013, el señor **Carlos Manuel Gallegos Pacheco**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, expresando agravios, razón por la cual conoce este Tribunal de 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 Díaz Díaz, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**Green Solutions (DISEÑO)**”, bajo el registro número **214003**, en **Clase 39** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **GREEN SOLUTIONS TIQUICIA SRL**, vigente desde el 18 de noviembre de 2011 hasta el 18 de noviembre de 2021, para proteger y distinguir: “*servicios de importación, exportación, empaque, distribución y manipulación en cualquiera de sus formas productos ecoamigables con el medio ambiente nacionales o extranjeros*”. (Ver folios 85 y 86).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió con fundamento en el principio de especialidad sin lugar la oposición presentada por la empresa **Green Solutions Tiquicia SRL**, ya que los signos enfrentados protegen productos y servicios diferentes y no existe la posibilidad de ser relacionados, por ende no genera riesgo de confusión en el consumidor, ni riesgo de asociación empresarial, razón por la cual acogió el registro de la marca solicitada, concluyendo que el signo solicitado no infringe lo establecido por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifestó que entre las marcas enfrentadas existe una clara similitud gráfica, fonética e ideológica, que las hace totalmente confundibles entre sí, resultando evidente que los signos que nos ocupan son iguales de manera que se impide su coexistencia registral. Agrega que el vocablo GREEN SOLUTIONS está inscrito desde hace más de año y medio por su representada y se encuentra total, casual y coincidentalmente reproducido en la marca solicitada, lo cual las hace marcas evidentemente confundibles entre sí. Señala además, que al tratarse de marcas iguales y que protegen y distinguen productos y servicios relacionados y expedidos en el mismo tipo de comercios, produciría fácilmente una inevitable confusión, no solo entre el público consumidor, sino e incluso entre los dependientes de los establecimientos en que se distribuyen estos productos por su representada, lo que resulta de significativa importancia debido al prestigio y reconocimiento que a base de mucho esfuerzo y trabajo, su representada ha logrado con el transcurso de estos años con los productos protegidos por su marca registrada, la cual se vería seriamente perjudicada al confundirse con los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado. Concluye que existe un principio acogido por la jurisprudencia nacional que dispone que en caso de duda en cuanto a la similitud gráfica y fonética entre dos marcas, se proteja la marca inscrita contra la que se pretende inscribir y que asimismo, tratándose de productos similares, prevalece el derecho de la marca inscrita.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación, consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos



son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra u otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad:** a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen



empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8º de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “[...] Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros [...]”, y en su inciso a) se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “[...] Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. [...]”, y asimismo en su inciso b) se contempla la figura del **riesgo de asociación**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “(...) Si el uso signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, [...]”, por lo que cabe razonar que esas normas exigen para que se configure las causales dichas, la concurrencia de tres presupuestos 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos o, los mismos productos o servicios o diferentes y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado o que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios o, a pesar de la diferencia entre los productos o servicios, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos con la marca anterior.

Partiendo de lo anterior, si cotejamos los signos enfrentados nos damos cuenta, que contrario a como lo manifestó el Registro, son signos idénticos, y **que protegen y distinguen productos y servicios relacionados**, situación que trae como consecuencia un riesgo de confusión y un riesgo de asociación que pudiere provocar la marca solicitada con la marca inscrita para el público consumidor.



**QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION, EL RIESGO DE ASOCIACIÓN Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL CASO CONCRETO.** En relación con el riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión o el riesgo de asociación, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “[...] *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] e) 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; [...]*”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión y la asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).



El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “[...] *En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. [...]*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados o diferentes, de forma que puedan inducir al público a error o asociación, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error o riesgo de asociación.

En el caso concreto, al estarse ante signos idénticos o similares en su denominación, para determinar la confundibilidad entre ellos, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: “[...] *La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. [...]*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153**).





Consecuentemente, esta Instancia no avala lo resuelto por el Registro y más bien comparte los agravios esgrimidos por el representante de la empresa apelante **GREEN SOLUTIONS TIQUICIA SRL**, toda vez que la marca que se solicita inscribir en el presente asunto “**GREEN SOLUTIONS**”, en clase 11 internacional, pretende proteger y distinguir: *“aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, distribución de agua e instalaciones sanitarias”*, y la marca inscrita “**Green Solutions (DISEÑO)**”, Registro No. 214003, son para proteger y distinguir en clase 39: *“servicios de importación, exportación, empaque, distribución y manipulación en cualquiera de sus formas productos ecoamigables con el medio ambiente nacionales o extranjeros”*. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca solicitada, considera este Tribunal, pueden confundirse con los servicios de la marca debidamente inscrita, ya que confrontados, puede concluirse que se encuentran relacionados, aunque no pertenecen a la misma clase de la Nomenclatura Internacional, ya que ambos signos están compuestos en su parte denominativa por los términos “Green Solutions”, haciendo referencia a soluciones verdes, es decir productos que van en la línea de eco amigables con la naturaleza, estando los servicios que protege y distingue la marca inscrita ligados a la importación, exportación, empaque, distribución y manipulación de productos ecoamigables con el medio ambiente, por lo que se consideran relacionados y coincidentes. En este caso, la relación de productos y servicios que se puede establecer, conlleva a estimar que las marcas no pueden pacíficamente coexistir, pues resultan ligados en su naturaleza y fines, lo que conlleva a la posibilidad de confusión o asociación en el consumidor que los solicite, se vislumbra claramente la posibilidad que el consumidor, al encontrarse frente a la misma denominación, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, o que pueda ser inducido a error o asociación acerca de la misma procedencia empresarial de los productos y servicios, por ende, existe conexión entre los productos y servicios designados por la marca solicitada y los de la marca inscrita, respectivamente.

De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **idénticos denominativamente**, por cuanto uno y otro se constituyen por



dos vocablos predominantes, sean “**GREEN SOLUTIONS**”, y al realizar un cotejo entre éstos, son idénticos en los campos gráfico, fonético e ideológico y asimismo, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada y los servicios que protege y distingue la marca inscrita se encuentran relacionados, razón por la cual, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos se hizo partiendo de los alcances en el caso concreto, del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo **25** párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, y reflejado en los incisos a) y b) del artículo **8** ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción del signo distintivo que nos ocupa, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de un signo distintivo.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que entre el signo solicitado y el signo inscrito, según fue analizado supra, además de su identidad gráfica, fonética e ideológica, a criterio de este Tribunal existe la posibilidad de provocar de un riesgo de confusión o riesgo de asociación entre ellos, toda vez que los productos de la marca solicitada y los servicios de la marca inscrita se encuentran relacionados, razón por la cual no resulta aplicable el principio de especialidad, por lo que este Tribunal no concuerda con el Órgano a quo en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **GREEN SOLUTIONS TIQUICIA SRL**, y acoger la solicitud de registro presentada, siendo procedente por ende, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Manuel Gallegos Pacheco**, en su condición de Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Green Solutions Tiquicia SRL**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta y tres minutos y dieciocho segundos del siete de octubre de dos mil trece, la que en este acto se revoca.



**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, 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 que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Carlos Manuel Gallegos Pacheco**, en su condición de Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Green Solutions Tiquicia SRL**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta y tres minutos y dieciocho segundos del siete de octubre de dos mil trece, la cual se revoca, y como consecuencia de ello, se declara con lugar la oposición interpuesta y se deniega la inscripción del signo solicitado. 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*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**