



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0699-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GREEN OXYGEN”

HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-4624)

VOTO N° 374-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas treinta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL CARMEN CALVO MONNEY**, mayor, soltera, abogada, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-743-025, en su condición de apoderada especial de la empresa **HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L. DE C.V.**, constituida bajo las leyes de México contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:56:06 horas del 30 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de mayo del 2015, el licenciado **NESTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, calle 9 avenidas 7 y 9, cédula de identidad 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de **HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L. DE C.V.**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio **GREEN OXYGEN**, para proteger y distinguir en clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Delimitada a oxígeno



SEGUNDO. Que mediante auto de las 15:59:12 horas del 26 de mayo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, por estar inscritas las marcas:

GREEN WORKS, , **GreenLife**, que presenta similitud gráfica, fonética e ideológica y distinguen productos idénticos y relacionados, por lo que el signo solicitado es inadmisibile por derechos de terceros al transgredir el artículo 8 literales a) y b) de la ley de marcas.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las horas 13:56:06 horas del 30 de julio de 2015, resolvió en lo conducente: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la licenciada **MARIA DEL CARMEN CALVO MONNEY**, de calidades y representación señaladas, interpuso el día 14 de agosto de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez concedida la audiencia de reglamento expresó agravios, por lo que conoce este Tribunal.

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 nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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



Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. **GREEN WORKS** bajo el registro 189008, propiedad de THE CLOROX COMPANY, inscrito el 17/04/2009 y vence 17/0104/2019, protegiendo en clase 05: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
2.  bajo el registro 176480, propiedad de THE CLOROX COMPANY, inscrito el 17/06/2008 y vence 17/06/2018, protegiendo en clase 05: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
3. **GreenLife** bajo el registro 205885, propiedad de DITSÖ KUNÖK, S.A., inscrito el 13/12/2010 y vence 13/12/2020, protegiendo en clase 05: Productos farmacéuticos, higiénicos para la medicina, desinfectantes, para apósitos y emplastos.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros, al determinar que el signo solicitado es similar y susceptible de causar confusión con los registros mencionados, existe similitud gráfica, fonética e ideológica respecto al término “green” y los consumidores pueden interpretar que hay relación entre los signos, aunado a lo anterior protegen productos idénticos o relacionados directamente entre sí, son de la misma naturaleza y comparten los mismos canales de distribución, razón por la cual es evidente el grado de peligrosidad de poder confundirse uno con el otro, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.



Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: que el análisis de los signos debe realizarse en su conjunto y no únicamente entre los elementos GREEN, la marca solicitada y las registradas vistas en su conjunto presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que les permite su coexistencia registral, cada una contiene términos que las diferencian totalmente. La marca solicitada no se presta a confusión ya que los productos que distingue a pesar de encontrarse en la misma clase no se relacionan. Las marcas citadas por el registrador son de distinto titular lo cual demuestra que pueden coexistir pacíficamente sin que medie un riesgo de confusión entre ellas.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que



ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA	MARCA REGISTRADA
GREEN OXYGEN		GreenLife
Oxigeno	Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.	Productos farmacéuticos, higiénicos para la medicina, desinfectantes, para apósitos y emplastos.



Para el cotejo de los signos en conflicto es necesario aclarar que el signo solicitado se compone de dos términos de los cuales solo es reivindicable la palabra GREEN ya que OXYGEN se refiere en inglés al nombre del producto a proteger por lo tanto carece de distintividad. Con este análisis no se está sesgando el signo para su cotejo, pero si se establece como elemento predominante del signo solicitado el vocablo GREEN.

Así las cosas, al cotejar las marcas enfrentadas “**GREEN OXYGEN**” vs “” y “**GreenLife**” desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas inscritas y la solicitada comparten el término GREEN, que es percibido directamente por el consumidor, el cotejo debe ser sucesivo tal y como se enfrenta el consumidor a los signos, en una forma individualizada, así tenemos que “**GREEN OXYGEN**” vs “” y “**GreenLife**”, gráficamente y ortográficamente comparten la parte inicial lo que puede llegar a causar confusión en el consumidor, el consumidor no realiza un análisis simultaneo de los signos sino que retiene un recuerdo vago de la adquisición realizada con anterioridad, por lo que GREEN puede servir como referencia para recordar los signos, y es precisamente ese término el que aumenta la posibilidad de confusión.

Derivado de lo anterior considera este Tribunal que, desde un punto de vista fonético, por la estructura de las marcas en disputa y la posición de la expresión GREEN en las marcas inscritas y la solicitada, el consumidor al pronunciarlas no podrá hacer una distinción clara de cada uno de los signos, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**GREEN OXYGEN**” vs “” y “**GreenLife**”, en términos fonéticos no resultan claramente diferenciables para el consumidor, debido a la fuerza sonora tan marcada del inicio y preeminencia del término **GREEN** del signo solicitado.



En la comparación conceptual o ideológica, la marca solicitada se traduce como **oxígeno verde**, y las inscritas *trabajo verde* y *vida verde*, por lo que no tienen un concepto específico capaz de ser asociado.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión 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 con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano el producto que protegería y distinguiría la marca solicitada, sea: **oxígeno**, se encuentra incluido dentro de la lista de productos de las marcas registradas [**productos farmacéuticos**]. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas protegen se encuentran relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los productos que ambas marcas protegen se prestan de forma similar en el mercado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.



En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

En cuanto a la coexistencia registral de signos que contienen en su denominación el término GREEN, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los

signos cotejados por encontrarse inscrita las marcas  y **GreenLife**, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “GREEN OXYGEN”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a) y b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL CARMEN CALVO MONNEY**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L. DE C.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:56:06 horas del 30 de julio de 2015, 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 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL CARMEN CALVO MONNEY**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L. DE C.V.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:56:06 horas del 30 de julio de 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado **GREEN OXYGEN**, en clase 5. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33