



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0740-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GREE” DISEÑO  
GREE DE COSTA RICA S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-11069)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 375-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de abril de dos mil trece.***

Recurso de apelación presentado por el señor **Roosevelt de Jesús Castro Chavarría**, mayor, casado, administrador, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos veintinueve cuatrocientos veinte, vecino de Puerto Viejo de Sarapiquí, en su condición de apoderado especial de la empresa **GREE DE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos veintiocho segundos del veinticinco de junio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de noviembre de 2011, el señor **Roosevelt de Jesús Castro Chavarría**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“GREE” (DISEÑO)**, en clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “muebles, espejos, marcos, estantería, góndolas”



**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley, dentro del plazo legal conferido al efecto se opuso el licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, quien es mayor, abogado, apoderado especial de **GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con seis minutos veintiocho segundos del veinticinco de junio de dos mil doce, dispuso: *“POR TANTO (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición planteada por ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA, apoderado de “GREE ELECTRIC APLIANCES INC OF ZHUHAI, contra la solicitud de inscripción de la marca “GREE” en clase 20 internacional; presentada por ROOSEVELT DE JESUS CASTRO CHAVARRÍA en representación de GREE DE COSTA RICA S.A, la cual se DENIEGA.*

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el señor **Roosevelt de Jesús Castro Chavarría**, en representación de la empresa **GREE DE COSTA RICA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de julio del 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual 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 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 mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

*Redacta la Jueza Mora Cordero, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados los tenidos por el Registro en la resolución recurrida.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “GREE” (DISEÑO), con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “GREE”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto, el Registro en la resolución recurrida indicó que la notoriedad de la marca del oponente no podía ser tomada en cuenta y bien tuvo por no demostrada la notoriedad y agregó que la empresa oponente es propietaria del signo GREE en clase 37 internacional y protege: *“instalación y reparación de aparatos de calefacción; instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria, instalación y reparación de electrodomésticos ; instalación y reparación de equipos de refrigeración; instalación, mantenimiento y reparación de hardware; instalación, mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria de oficina, supresión de interferencia, aparatos eléctricos, limpieza de ropa”* por lo que considera que no causa confusión al consumidor porque no hay relación en los productos a proteger ya que los productos de su representada pretende proteger en clase 20 internacional los productos de: *“muebles, espejos, marcos, estantería, góndolas y paneles”* por lo que agrega no hay relación entre los productos, ya que no son del mismo giro comercial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio del recurso de apelación, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

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, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la solicitada **“GREE” (DISEÑO)**, y la inscrita **“GREE”** son de tipo Mixta la primera y denominativa la segunda, razón por la cual se determina que el elemento preponderante es el término **“GREE”** denotándose una similitud gramática y fonética de los signos, existiendo además una relación entre los productos, por lo que es viable crear un riesgo de confusión en el consumidor, ya que puede pensar que los productos tienen un mismo origen empresarial.

Este Organo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, 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, y siendo que la solicitada **“GREE” (DISEÑO)**, pretende proteger “muebles, espejos, marcos, estanterías, góndolas etc y la inscrita protege entre otros servicios, tapicería, por lo cual se nota que los productos protegidos pueden tener relación con los servicios de tapicería, de la marca inscrita, ya que los canales de comercialización son los mismos y el público consumidor al que van dirigidos puede ser el mismo por lo que existe mucha posibilidad de que el consumidor pueda creer que se trata de una misma marca encargada de otra rama comercial que guarda relación con la de la inscrita. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. 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”. La regla 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, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.*

Respecto a los agravios esgrimidos por el apelante, los cuales se basan en el argumento que en cuanto a los productos considera que no causa confusión al consumidor porque no hay relación en los mismos, ya que no son del mismo giro comercial, al respecto dichos agravios deben ser rechazados toda vez que en el presente caso, como ya se analizó, se advierte similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas; además de que podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia, ya que la solicitada **“GREE” (DISEÑO)**, pretende proteger tal y como quedó indicado “muebles, espejos, marcos, estanterías, góndolas etc y la inscrita protege entre otros servicios, “tapicería”, por lo cual se nota que los productos protegidos pueden tener relación con los servicios de tapicería, de la marca inscrita, ya que los canales de comercialización son los mismos por lo que el público consumidor puede entender que se trata de una misma marca comercial.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con seis minutos veintiocho segundos del veinticinco de junio de dos mil doce, la cual debe confirmarse.



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Roosevelt de Jesús Castro Chavarría**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GREE DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos veintiocho segundos del veinticinco de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**