



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0078-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de servicios “THE GREEN PARK“

GRUPO DESARROLLADOR DE PARQUES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-7229)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 485-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuatro-cero ochenta, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada **GRUPO DESARROLLADOR DE PARQUES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, de la Estación del Ferrocarril cien metros norte y veinticinco metros este, edificio esquinero color gris, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:11 horas del 24 de noviembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el veintiuno de agosto del dos mil trece, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo “**THE GREEN PARK**” para proteger y distinguir “servicios de alquiler, venta,



administración de edificios, de uno o múltiples usuarios, dentro o fuera del régimen de zona franca”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 15:45:11 horas del 24 de noviembre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. El nueve de diciembre del dos mil quince, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en representación de la empresa **GRUPO DESARROLLADOR DE PARQUES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 09:15:54 horas del 7 de enero del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esa 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 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 la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS TREINTA UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, la marca de servicios **GREEN**



PARK bajo el registro número **213085**, desde el 11 de octubre de 2011, vigente hasta el 11 de octubre de 2021, la cual protege y distingue, “seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza” (Ver folio 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de servicios “**THE GREEN PARK**” para proteger y distinguir servicios de alquiler, venta, administración de edificios, de uno o múltiples usuarios, dentro o fuera del régimen de zona franca”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral la marca de servicios inscrita “**GREEN PARK**”, en la misma clase 36 para proteger servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios.

El Registro de la Propiedad Industrial procede a cotejar ambas marcas y encuentra que denominativamente son similares en grado de identidad, además que los servicios que pretende proteger la solicitada están relacionados con los de la marca inscrita. Por ese motivo rechaza la solicitud invocando como fundamento legal el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta que las marcas en conflicto no tienen relación alguna, y a pesar de que el Registro de la Propiedad Industrial considera que existe similitud y que esta puede causar confusión en el consumidor, los giros comerciales de ambas marcas son totalmente diferente, por lo que no es viable este argumento para el rechazo del registro de la misma. Sustenta dicho alegato en el principio de especialidad, en virtud de la distinción existente entre los giros comerciales.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el signo **THE GREEN PARK**. Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

Conforme a lo anterior, este Tribunal ha determinado que en la publicidad registral ya existe inscrita la marca” **GREEN PARK**” en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa TRES-CIENTO DOS-SEISCIENTOS TREINTA UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, siendo que la marca solicitada “**THE GREEN PARK**” resulta semejante en grado de identidad a la registrada. Este hecho ya es un primer indicio de que el signo propuesto no debería de inscribirse, dado que el elemento central que concentra la aptitud distintiva en ellos, lo es la frase “**GREEN PARK**”, ya que ésta es la expresión que el consumidor habrá de recordar a la hora de realizar el acto de consumo, y es a través de ellas que se referirá al producto que desea consumir.



De acuerdo a lo señalado, se podría pensar que el hecho que la marca propuesta para hacer la diferencia de la existente en la publicidad registral, utilice al inicio el artículo “**THE (E)**”, ello no viene a individualizar la marca solicitada de la inscrita, por cuanto el consumidor creerá que el signo registrado con anterioridad, tiene una nueva presentación en el comercio con el agregado “**THE**” (E). De esta forma y desde el punto de vista **gráfico o visual**, provoca que el distintivo propuesto “**THE GREEN PARK**” tenga un riesgo de confusión importante de ser asociada con el signo registrado “**GREEN PARK**”, ello, como consecuencia que la expresión “**GREEN PARK**” es el elemento preponderante en ambos conjuntos marcarios, el factor tópico que el consumidor recordará con mayor facilidad en su mente.

Desde la óptica **fonética o auditiva**, y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, al escuchar la vocalización de los términos “**THE GREEN PARK**” (solicitada) y “**GREEN PARK**” (inscrita) ésta al oído del consumidor suenan igual, debido al elemento en común que tienen cada uno de los conjuntos marcarios, que es sobre la cual recaerá la atención de los consumidores y por ende, puede generar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial.

Desde la óptica **ideológica y conceptual**, las marcas confrontadas transmiten o evocan de forma inequívoca un mismo concepto, ello, en virtud de la palabra “**GREEN PARK**”, que comparten, cuya traducción del idioma inglés al español es “Parque Verde”.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud en grado de identidad con el signo registrado, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que éstos tienen un mismo empresarial.



De acuerdo a lo anterior y en atención a los servicios que identifican uno y otro signo, tenemos que la marca inscrita protege en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, “seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios”, y la solicitada intenta amparar en la misma clase 36 “servicios de alquiler, venta, administración de edificios, de uno o múltiples usuarios, dentro o fuera del régimen de zona franca”, al confrontar los servicios de cada uno de los signos, se observa que, los servicios que identifica la marca solicitada ya se encuentran contenidos entre los que distingue la inscrita, esto por cuanto dentro de los negocios inmobiliarios que protege el signo registrado, están los alquileres, venta, administración de edificios. Los negocios inmobiliarios, abarcan una gama de actividades, incluyendo las propiedades que existen dentro o fuera de una zona franca, de manera que los servicios del signo solicitado e inscrito se relacionan entre sí.

Conforme lo expuesto, y al estar frente a marcas semejantes en grado de identidad visual, auditiva y conceptual y servicios que se relacionan entre sí, podría inducir a los consumidores a creer que el signo que se aspira registrar constituye una variación de la marca inscrita o, que entre las empresas titulares de los signos existe conexión de carácter comercial, lo que determina que, no es posible la coexistencia de la marca propuesta en el mercado sin riesgo de inducir a confusión o asociación al público consumidor.

Partiendo de lo señalado, vemos que la empresa recurrente argumenta dentro de sus agravios, que la marca “**THE GREEN PARK**” abarca una protección enfocada principalmente a la administración de parques industriales en zona francas, indicando que la marca “**GREEN PARK**” se dedica al ofrecimiento de servicios de seguros. Al respecto, es importante indicar al apelante que la administración de parques industriales, es parte de los negocios inmobiliarios, ya que dentro de un parque industrial nos encontramos con oficinas, edificios, bodegas, y otras cosas más, que son objeto de alquiler, venta, arrendamiento etcétera, por ende, no se excluye este servicio de los que protege el signo registrado, dado que si se observa la lista de servicios que ésta distingue, entre ellos se encuentran los negocios inmobiliarios no solamente los servicios de seguros como lo pretende la apelante. Por lo que considera este Tribunal que los



servicios de uno y otro signo se relacionan entre sí, y no son diferentes como lo hace ver la recurrente, de ahí, que no sea admisible su alegato. Bajo ese conocimiento, impide a la administración registral la aplicación del principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a este principio el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada **contrario sensu**, ya que la relación apuntada entre los servicios de la marca propuesta y los servicios que protege la inscrita, y la similitud entre los signos cotejados no son los suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita el registro del distintivo marcario propuesto.

Por los argumentos expuestos, se concluye que el signo que pretende su registro incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Los incisos a) y b) del artículo citado, en lo conducente establecen:

“[...] Ningún signo podrá ser registrado como marca [...] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, [...] 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 riesgo de confusión al público consumidor”.

“b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] 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 [...]”

Así las cosas, este Tribunal es del criterio que a la luz del artículo 25 de la Ley de Marcas, se debe proteger el signo registrado y por ende 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 de la esperada calidad del producto o servicio que estaría adquiriendo. Por tanto, al ser el signo solicitado capaz de generar confusión y de ser asociado entre los consumidores con respecto al registrado, este no posee capacidad distintiva, no siendo factible su registro, por lo que se debe confirmar la resolución venida en alzada. Por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO DESARROLLADOR DE PARQUES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:11 horas del 24 de noviembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“THE GREEN PARK”** en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en



su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO DESARROLLADOR DE PARQUES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:11 horas del 24 de noviembre del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**THE GREEN PARK**” en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33