



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1207-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “COSTA RICA GREEN REAL ESTATE (diseño)” (36)**

**PROFESIONAL BUSINESS CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-1833)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 668-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las ocho horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo del dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Ana Isabel Bustos Rojas**, mayor de edad, divorciada, administradora de empresas, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cuarenta y cuatro-doscientos sesenta y siete, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa **PROFESIONAL BUSINESS CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento tres mil seiscientos sesenta y cinco y domiciliada en Curridabat, cien metros al oeste de la esquina noroeste de la Iglesia, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciocho minutos, veintiún segundos del nueve de noviembre del dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el veintidós de febrero del dos mil doce, en el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Ana Isabel Bustos Rojas de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro de la marca de servicios



para proteger y distinguir: “negocios inmobiliarios, servicios de corredores de bienes” en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, dieciocho minutos, veintiún segundos del nueve de noviembre del dos mil doce, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de noviembre del dos mil doce, la representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación, y el Registro referido, mediante resolución de las trece horas, ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del veintidós de noviembre del dos mil doce, 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, o a la validez 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 el Juez Rodríguez Sánchez, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el **Registro N°**



**172462**, la marca de servicios , desde el 18 de enero del 2008, y vigente hasta el 18 de enero del 2018, a nombre de la empresa **GREEN COAST PACIFIC LIMITADA**, en clase 36 Internacional, protege y distingue: “servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios. (Ver folios 19 al 20).

2.-) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el **Registro N°**



**172462** el nombre comercial , desde el 18 de enero del 2008, a nombre de la empresa **GREEN COAST PACIFIC LIMITADA**, en clase 49 Internacional, protege y distingue: “un establecimiento dedicado a prestar servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, desarrollos inmobiliarios y proyectos hoteleros, servicios de club de playa, spas, administración de propiedades, compra y venta de propiedades, desarrollo de terrenos, financiamiento de proyectos/compra de unidades, construcción de proyectos inmobiliarios, así como servicios de cuidado de personal y de belleza. Ubicado en Costa Rica Punta Dominical, Dominical, 50 metros al norte de la Escuela Dominicalito. (Ver folios 21 al 22).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**COSTA RICA GREEN REAL ESTATE (diseño)**”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de



Niza, por considerar que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto así se desprende de su análisis y cotejo con la marca y nombre comercial inscritos **“GREEN COAST PACIFIC (diseño)”**, en clase 36 y 49, de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto ambas protegen servicios iguales y resultan similares, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente argumenta que, si bien es cierto las dos marcas COSTA RICA GREEN REAL ESTATE y GREEN COAST PACIFIC se encuentran dirigidas a la actividad de negocios inmobiliarios y bienes raíces, el logotipo y las frases en él contenidos no tienen similitud alguna excepto por la palabra “GREEN”, misma que se trata de un vocablo genérico no susceptible de apropiación particular. Las marcas y logotipos son diferentes en todos sus elementos, por lo que cada una es susceptible de diferenciar y tiene la característica de distintividad entre ellas.

**CUARTO. ANALISIS DE FONDO.** Realizado el cotejo marcario y en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que, entre el signo inscrito **“COSTA RICA GREEN REAL ESTATE”** en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y los distintivos inscritos **“GREEN COAST PACIFIC”**, registro números **172462** y **172463** en clases 36 y 49 de la Clasificación de Niza, cuyo titular es la empresa **GREEN COAST PACIFIC**, según se desprende a folios 19 a 22 del expediente, existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditiva e ideológico, por cuanto el signo solicitado contiene elementos



relativamente similares, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con los signos registrados, lo cual es contrario al argumento esgrimido por la representación de la sociedad recurrente, dado que ambos conceptos evocan un mismo significado, pues como puede apreciarse a folios 2 y 19 a 22 del expediente, tanto la marca que se aspira inscribir como los distintivos inscritos contienen en su denominación el término “**GREEN**”, el cual resulta ser el elemento preponderante en ambas.

En razón de lo anterior, considera esta Instancia, que la marca solicitada carece de elementos distintivos que la diferencien con respecto a los inscritos, por lo que ésta es carente de distintividad. Entonces del análisis *gráfico* se evidencia la confusión visual, que es causada por la identidad del vocablo dominante entre los signos, lo que crea un riesgo de confusión e incluso asociación empresarial, en el público consumidor, pues protegen los mismos servicios y desarrollan un mismo giro comercial, tal y como se observa a folios 3, 19 y 21 del expediente. Siguiendo esa misma línea, en cuanto al cotejo *fonético*, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, siendo claro entonces, que la pronunciación de ambos signos es idéntica, denotando así una confusión auditiva. En cuanto al cotejo *ideológico* llevan un mismo sentido conceptual, cual es el verde de la naturaleza

Continuando con el análisis y desde el punto de vista del cotejo de los servicios que pretende identificar el signo propuesto y los que distingue la marca inscrita y el nombre comercial, se advierte que la marca registrada protege una gama de servicios que están relacionados con los que pretende el distintivo marcario a registrar, pues la actividad a la que se dedican es semejante, la cual va destinada a negocios inmobiliarios, bienes raíces y seguros (Ver folios 3, 19 y 21), lo cual podría causar confusión en el consumidor, ya que éste en virtud de la identidad existente entre los signos bajo estudio y asimismo, con el objeto a proteger, puede crear en su mente, que los servicios a amparar por la marca solicitada “**COSTA RICA GREEN REAL ESTATE ((diseño))**, y los servicios que distingue el signo y el nombre comercial inscritos, denominados “**GREEN COAST PACIFIC (diseño)**”, tienen el mismo origen comercial, situación, que no permite al consumidor identificar o individualizar el



distintivo solicitado respecto de sus similares, considerando que hoy día existe un mercado muy competitivo. Por lo que considera este Tribunal que el argumento de la sociedad recurrente, en cuanto que el signo solicitado y los inscritos son diferentes no se acoge, por cuanto entre éstos hay más semejanzas que diferencias, según lo señalado líneas atrás, razón por la cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicios pretendida “**COSTA RICA GREEN REAL ESTATE (DISEÑO)**, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, en razón que transgrede conforme lo señalado supra no solamente el artículo **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas como lo estableció el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, sino también el **inciso d)** del numeral citado, y el **artículo 7 inciso g)**, y artículo **25** párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y el ordinal **24** inciso e) de su Reglamento,

**QUINTO.** Por las consideraciones y citas normativas expuestas, considera procedente este Tribunal, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ana Isabel Bustos Rojas**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **PROFESIONAL BUSINESS CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciocho minutos, veintiún segundos del nueve de noviembre del dos mil doce, la que en esta acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios solicita **COSTA RICA GREEN REAL ESTATE (diseño)**”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ana Isabel Bustos Rojas**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **PROFESIONAL BUSINESS CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciocho minutos, veintiún segundos del nueve de noviembre del dos mil doce, la que en esta acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios solicitada “**COSTA RICA GREEN REAL ESTATE (diseño)**”, 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**