



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0478-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “IBS SOLUCIONES VERDES (Diseño)”

NATURALLY IBS SOLUCIONES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 0009-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 953-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Susana María Chaves Villalobos**, mayor, casada una vez, Empresaria, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 2-0586-0057, en su calidad de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **NATURALLY IBS SOLUCIONES, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y seis minutos y dos segundos del doce de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de enero de 2014, la señora **Susana María Chaves Villalobos**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción del nombre comercial “**IBS SOLUCIONES VERDES (Diseño)**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a venta y distribución de productos naturales y su comercialización y asesorías empresariales de tipo administrativo, ambientalista en general y así como consultorías*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:38:30 horas del 17 de enero de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que existe inscrito el nombre comercial “**SOLUCIONES VERDES**”, bajo el registro número **118028**, desde el 21 de diciembre de 1999, propiedad del señor **Fernando García Díaz**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:56:02 horas del 12 de junio de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 23 de junio de 2014, la señora **Susana María Chaves Villalobos**, en representación de la empresa **Naturally IBS Soluciones, S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial “**SOLUCIONES VERDES**”, bajo el registro número **118028**, perteneciente al señor



Fernando García Díaz, vigente desde el 21 de diciembre de 1999, para proteger y distinguir: *“un establecimiento dedicado a la producción de abonos orgánicos”, asesoría sobre producción orgánica, y venta de servicios de tratamiento de jardines. Ubicado en San Jerónimo de Moravia, Calle Tornillal, colindando con Río Pará Grande, San José.* (ver folios 57 y 58).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles 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 rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial **“IBS SOLUCIONES VERDES (Diseño)”**, conforme la prohibición dada por los artículos **2 y 65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por cuanto considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre éste y el nombre comercial inscrito **“SOLUCIONES VERDES”**, toda vez que el nombre comercial solicitado corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros. Al respecto estableció:

“[...] Debemos tener claro que ambos signos comparten el elemento denominativo SOLUCIONES VERDES, por lo que si bien es cierto el signo solicitado contiene las letras IBS de forma predominante y distintiva, al momento de pronunciar los signos cotejados suenan de forma similar IBS SOLUCIONES VERDES/SOLUCIONES VERDES/IBS SOLUCIONES VERDES/SOLUCIONES VERDES, por lo que el público en general podría asumir que están relacionadas empresarialmente cuando en realidad no es así, sino que son titulares diferentes.

[...] A la vista del ojo del público y el consumidor medio, los signos pueden resultar ser diferentes en cuanto a sus tipografía, colores y elementos figurativos, ya que el signo solicitado es mixto, es decir son gráficamente diferentes, sin embargo, comparten la frases SOLUCIONES VERDES.



[...] Por un lado el signo solicitado al contemplar el término SOLUCIONES VERDES, resulta ser evocativo, ya que la palabra “VERDE” normalmente es utilizada para referirse a “amigable con el ambiente” o al menos bajo estándares beneficiosos para el medio ambiente, pero que no resulta ser descriptivo del establecimiento comercial –en este caso– sino sugestivo o relacionado incluso con la asesoría ambientalista, ésta misma percepción sucede con el signo registrado, al ser la misma frase, por lo que ideológicamente son idénticos, tomando en cuenta que las letras IBS del signo solicitado resultan ser de fantasía en relación al giro comercial que se pretende.

Ahora bien, resulta importante destacar que ambos signos pretenden identificar establecimiento comerciales dedicados al comercio de productos orgánicos e incluso la asesoría o consultoría ambiental, es decir, ambos dirigidos al mismo tipo de consumidor (la producción de abonos orgánicos, asesoría sobre producción orgánica, y venta de servicios de tratamiento de jardines vrs venta y distribución de productos naturales y su comercialización y asesoría empresariales de tipo administrativo, ambientalista en general y así como consultorías) y de la misma naturaleza, lo cual provoca en la mente del público una confusión, ya que puede suponer que devienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo es. [...].”

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de apelación como agravios que con fecha 14 de febrero de 2014 presentó un escrito con correcciones y cambios en el signo solicitado, el cual fue ignorado totalmente por el Registro, sea que el nombre comercial solicitado es IBS SOLUCIONES (Naturally IBS Soluciones S.A.), lo que la deja totalmente en estado de indefensión. Al respecto indicó:

“[...] 1- Se elimina la palabra VERDES del diseño y del nombre original.

2- Se agregan las palabras encerradas en paréntesis (Naturally IBS Soluciones SA) como parte del nombre comercial y del diseño y en sustitución de la palabra verdes.

3- La colocación del nombre queda como se ve en el diseño,



- a- *Las palabras iniciales que identifican el nombre I B S, no varían del diseño original y de los colores originales y la forma y posición del dibujo ya descrito en el escrito inicial de solicitud.*
- b- *La palabra **SOLUCIONES** cuya ubicación, tipo de letras y color dentro del diseño no varía de la solicitud original.*
- c- *Eliminación de la palabra VERDES y en su lugar se adiciona las palabras dentro de un paréntesis, (Naturally IBS Soluciones), que se ubican dentro del diseño debajo de la palabra Soluciones, en el mismo color café pero sin repintar sino simple, y en sustitución de Verdes, en un tamaño mucho más pequeño que la palabra Soluciones. Ampliándose de esta manera el nombre comercial tal y como se describe así.*
[...]”

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita “**IBS SOLUCIONES VERDES (DISEÑO)**”, con el nombre comercial inscrito “**SOLUCIONES VERDES**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado “**IBS SOLUCIONES VERDES (DISEÑO)**” y el nombre comercial inscrito “**SOLUCIONES VERDES**”, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico preponderante, sea “**SOLUCIONES VERDES**”, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza, sobre la parte figurativa que conforma el signo solicitado, ya que dicho término es el componente principal de los nombres comerciales enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y



fundamentación dados por el órgano a quo en la resolución aquí recurrida, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los giros comerciales a un mismo origen empresarial.

Así las cosas, puede precisarse que el signo propuesto como nombre comercial “**IBS SOLUCIONES VERDES (DISEÑO)**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “[...] *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. [...]*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**). De ahí que, se reconozca la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Con relación a los agravios de la parte, avala este Tribunal, el criterio dado por el Órgano a quo en la resolución recurrida al establecer:

“[...] Ante el nuevo logo o diseño presentado, debe tomar en consideración el solicitante que al amparo del artículo 11 de la Ley de Marcas, ello corresponde a una modificación sustancial, precisamente porque por un lado eliminó parcialmente la frase sobre la cual versa la objeción del signo –obviamente con el propósito de eliminar el posible riesgo de confusión– pero además incorporó la frase (Naturally



IBS Soluciones S.A.), la cual podría suponerse corresponde al nombre de su representada, es decir, está claramente identificando el origen empresarial del signo solicitado a fin de diferenciarlo de la que ya se encuentra inscrita, una frase que inicialmente no se encontraba en el signo y que evidencia una modificación sustancial del mismo. Es decir, es posible la coexistencia pero no bajo una prohibición (una modificación sustancial del signo) la cual no puede ser permitida por este Registro, aún habiéndose cancelado los \$25.

[...]”

Así las cosas, y debiendo analizar el signo inicialmente presentado, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos enfrentados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentado por la empresa **NATURALLY IBS SOLUCIONES, S.A.**, estableciendo como fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se pretende, hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito “**SOLUCIONES VERDES**”, el cual como se indicó es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**IBS SOLUCIONES VERDES (DISEÑO)**”, está dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Susana María Chaves Villalobos**, en su condición de Secretaria con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **NATURALLY IBS SOLUCIONES, S.A.**, contra la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y seis minutos y dos segundos del doce de junio de dos mil catorce, 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, 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Susana María Chaves Villalobos**, en su condición de Secretaria con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **NATURALLY IBS SOLUCIONES, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y seis minutos y dos segundos del doce de junio de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del nombre comercial 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

- ***SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- ***IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.***