
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0370-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO
GOSOLUTIONS**

**GOSOLUTIONS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-5256)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0447-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con doce minutos del tres de noviembre de dos mil veintitrés.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por GABRIEL CLARE FACIO, cédula de identidad 1-1209- 0212, abogado, vecino de San José, Pavas, Rohrmoser, Costa Rica, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad GOSOLUTIONS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-875158, con domicilio en San José, Rohrmoser, de la Clínica Prisma Dental, 100 mts al norte, casa esquinera color blanco, Clare Facio Legal, San José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las **15:18:51 horas del 27 de julio de 2023.**

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 6 de junio de 2023, el señor GABRIEL CLARE FACIO, cédula de identidad 1-1209- 0212, abogado, vecino de San José, Pavas, Rohmoser, Costa Rica, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad GOSOLUTIONS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, solicitó la inscripción de la marca GOSOLUTIONS en las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: **Clase 35** para proteger: gestión de negocios comerciales; administración, gestión y organización comercial; trabajos de oficina. En **clase 45** para: servicios jurídicos y de seguridad; servicios personales y sociales; servicios de consultoría. La traducción de la marca al español significa “SOLUCIONES GO”

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:43:26 horas del 8 de junio de 2023, le previno las siguientes objeciones: Forma: Indicar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios. De conformidad con el artículo 16 inciso b) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (publicado en la Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002). Se le conceden 15 días para su cumplimiento. Fondo: Se determina la inadmisibilidad por derechos de terceros,

ante la existencia de los signos marcarios inscritos  (registro 195065) y **GO** (registro 195163) ambas con vigencia al 16 de octubre de 2029 y propiedad de la compañía MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

Mediante escrito adicional 2023/008440 del 3 de julio de 2023, el señor GABRIEL CLARE FACIO, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad GOSOLUTIONS, S.R.L., contesta sobre las objeciones de forma y fondo prevenidas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:18:51 horas del 27 de julio de 2023 deniega parcialmente la solicitud de inscripción de la marca GOSOLUTIONS al determinar la inadmisibilidad parcial para la clase 35 internacional, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con los signos registrados por cuanto son gráfica, etimológica y fonéticamente idénticos, y busca proteger servicios iguales a los servicios protegidos, los cuales se podrían comercializar en los mismos medios. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, todo de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. Por otra parte, el Registro aclara que no tiene ninguna objeción para la inscripción de los servicios solicitados en la clase 45 internacional, la cual se acoge.

Por medio de escrito adicional 2023/010053 del 7 de agosto de 2023, el licenciado GABRIEL CLARE FACIO, en representación de la compañía **GOSOLUTIONS, S.R.L.**, interpone recurso de revocatoria con apelación, dentro del cual expone sus argumentos de defensa contra el dictado de la resolución final, a saber:

1. El rechazo de la solicitud en cuanto al contenido de fondo versa sobre dos aspectos: 1) La existencia de registros marcarios que contienen el vocablo “GO”; 2) La consideración por parte de este Registro que el vocablo “SOLUTIONS” es un vocablo genérico y de uso común para los productos que se pretenden registrar.
2. La objeción de fondo es improcedente, ya que la marca GOSOLUTIONS es distintiva y no genera confusión alguna con la marca registrada GO, por cuanto, aunque ambas contienen el elemento “GO”, resultan ser diferentes al poseer una estructura fonética y visual que las distingue claramente.

3. La marca solicitada, “GOSOLUTIONS”, incorpora un elemento adicional que es “SOLUTIONS”, otorgando un carácter distintivo y evitando cualquier tipo de confusión para el consumidor o asociación empresarial con la marca GO inscrita.
4. Se puede apreciar una violación al numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, al no aplicarse debidamente las reglas para calificar semejanza, debido a que el funcionario solo hizo énfasis en la palabra “GO” y no interpretó en conjunto la marca “GOSOLUTIONS”, siendo esta una sola palabra y fonéticamente distinta.
5. En el mercado nacional existen marcas que contienen el elemento “GO” y una palabra común, como lo es “MARKET”, “FRESH”, “PATO”, “AMARILLA”, “HUB”, entre otras, las cuales han sido autorizadas.
6. El término “GO” no resulta exclusivo ni monopolizado por una única entidad, aun así, cuando estas de igual manera se encuentran clasificadas en la clase de Niza 35.
7. El Registro no puede negar la inscripción de una marca cuando otras marcas que contienen un mismo término y en la misma clase 35 internacional, han coexistido durante un período de tiempo considerable, lo que resulta violatorio al derecho de igualdad garantizado en la Constitución Política. Además, de que la Ley de marcas, y su Reglamento, establecen la protección de los derechos de propiedad intelectual y lo que buscan es fomentar la competencia leal en el mercado.
8. El Registro señala que el vocablo “Solution” es de uso común, sin embargo, existen marcas inscritas que utilizan esa palabra para la clase 35 internacional y los servicios que pretende proteger su representada.
9. La denegatoria del registro de la marca GOSOLUTIONS pedida por su mandante, no cuenta con un análisis adecuado de la distintividad y la probabilidad de confusión, lo que podría considerarse una restricción

injustificada al ejercicio de los derechos de su representada. (Se adjunta pronunciamientos del Tribunal Contencioso Administrativo)

10. El denegar la solicitud de inscripción de la marca “GOSOLUTIONS”, permitiría que “GO” sea dueña de una parcela del lenguaje, excediendo de forma irrazonable la garantía constitucional del numeral 47 de la Constitución Política.
11. Por las consideraciones expuestas solicita declarar con lugar el presente recurso y se permita la inscripción de la marca “GOSOLUTIONS” en la clase 35 internacional, pedida por su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:01:56 horas del 15 de agosto de 2023 declaró sin lugar el recurso de revocatoria. Y por resolución de las 13:25:17 horas del 15 de agosto de 2023 admite el recurso de apelación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual la compañía MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., tiene los siguientes registros inscritos:

- **Marca de servicios**  registro **195065**, en **clase 35** internacional, que protege: Publicidad y gestión de negocios. Inscrita el 16 de octubre de 2009 con vigencia al 16 de octubre de 2029. (Folio 10)
- **Marca de servicios** **GO** registro **195163**, en **clase 35** internacional, que protege: Publicidad y gestión de negocios. Inscrita el 16 de octubre de 2009 con vigencia al 16 de octubre de 2029. (Folio 10)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efecto de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de la Ley de Marcas, que establecen reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que debe cumplir todo signo distintivo para su inscripción. De ahí que, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de rito, prevé la denegación de un signo marcario, cuando ello afecte algún derecho de terceros, que en lo de interés dice:

[...] 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 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 anterior. [...]

La normativa jurídica expuesta es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, con relación a un signo de un tercero. El riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los signos, se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que debe imperar el rechazo a acceder a la publicidad registral en aquellos casos en que los signos propuestos sean similares y se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.


Bajo esta perspectiva, para determinar una semejanza entre los signos el operador jurídico a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión 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); y debe dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, inciso c) ordena el cotejo de estos, lo que resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación con lo anterior este Tribunal, ha dictaminado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles. En dicho sentido, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual, que es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, y se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Lo anterior, sin dejar atrás la

confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para el caso que nos ocupa resulta necesario realizar el cotejo de las marcas, la que se realizará conforme la clase denegada y determinar si procede o no su acceso a la publicidad registral.

Signo solicitado	Marca inscrita	Marca inscrita
GOSOLUTIONS	 registro 195065	GO registro 195163
Clase 35 para proteger: gestión de negocios comerciales; administración, gestión y organización comercial; trabajos de oficina.	Clase 35 protege: Publicidad y gestión de negocios.	Clase 35 protege: Publicidad y gestión de negocios.

Del estudio realizado, este Tribunal considera que los signos a diferencia de lo que determinó el Registro, pueden coexistir registralmente, nótese que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada es un signo de carácter denominativo compuesto por la frase **GOSOLUTIONS**, pedida por la sociedad GOSOLUTIONS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contraposición con las marcas registradas;



que corresponde a un signo mixto, sea, conformada por una palabra y un diseño, en este caso particular por la palabra **GO** en letras de color blanco, dentro de un círculo de color azul, además, cuenta con dos figuras de media luna una sobre la letra o en la parte superior y otra por debajo de la palabra que abarca ambas letras, así como la marca GO que es puramente denominativa, ambas propiedad de la compañía MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. Desde esta perspectiva a nivel visual es claro que ambas marcas en estructura, dimensión y mensaje son disímiles.

Desde el punto de vista fonético las marcas **GOSOLUTIONS** y **GO** conforme se desprende pese a compartir la misma palabra **GO** al ejercer su pronunciación estas se escuchan y perciben de manera diferente, existiendo en ese sentido una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor las pueda identificar, por ende, no se evidencia ninguna relación directa entre ellas a nivel sonoro.

Desde la óptica ideológica ambas evocan ideas diferentes. El vocablo **GOSOLUTIONS** no tiene ningún significado puesto que se trata de una palabra que ha creado el solicitante, no obstante, de la idea que ella produce, su traducción al español sería ir soluciones, en tanto la marca inscrita se compone del elemento denominativo **GO** en idioma inglés que significa ir, por ello, ideológicamente pese a compartir el elemento común **GO** refieren a significados diferentes.

De lo anterior análisis, se puede indicar que, si bien ambas marcas comparten en común la palabra **GO**, ello no es motivo suficiente para considerar que el consumidor al ver los signos dentro del tráfico mercantil pueda pensar que las marcas se relacionen y en su defecto pertenezcan al mismo origen empresarial, sea, propiedad de la compañía titular de los registros inscritos, dadas sus diferencias.

Bajo esa perspectiva, siendo que las marcas son diferentes, este Tribunal considera innecesario analizar los servicios que protege cada una de ellas. Lo anterior con fundamento en los artículos 89 de la Ley de marcas y 24 inciso e) del Reglamento a esta Ley, debido a que tal y como fue analizado no existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión u asociación empresarial en el consumidor respecto de las marcas y los servicios que identifican.

Por lo anterior se acogen los agravios expuestos por el apelante, excepto, el relacionado con los registros inscritos que alega son semejantes al signo propuesto por su mandante, dado que tales inscripciones no determinan el acceso a la publicidad registral del signo petitionado, por cuanto cada solicitud que ingresa a la corriente registral debe ser analizada por el operar jurídico, tomando en consideración su propia admisibilidad conforme al contenido de los numerales 7 y 8 de Ley de marcas, en cuanto a su propia naturaleza y fin, y bajo el principio de independencia marcaria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado GABRIEL CLARE FACIO, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad GOSOLUTIONS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:18:51 horas del 27 de julio de 2023, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca GOSOLUTIONS en clase 35 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. En lo de más se mantiene incólume el dictado de dicha resolución.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado GABRIEL CLARE FACIO, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad GOSOLUTIONS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:18:51 horas del 27 de julio de 2023, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca GOSOLUTIONS en clase 35 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. En lo demás se mantiene incólume el dictado de dicha resolución. Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33