



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0092-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “FIT 4 EARTH”

FIT FOR EARTH S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10077-2011)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 969-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Pal Hegedüs**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-558-219, en su condición de apoderado especial de la empresa **FIT FOR EARTH S.R.L.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-645513, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y cinco minutos, cuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2011, el **Licenciado Luis Pal Hegedüs**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“FIT 4 EARTH”**, que se traduce al castellano como *“apto para la tierra”* en **Clase 41** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, treinta y cinco minutos, cuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 08 de diciembre de 2011, el Licenciado Pal Hegedüs, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que la marca “**EARTH (DISEÑO)**” con Registro No. **180799**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 13 de octubre de 2008 y vigente hasta el 13 de octubre de 2018, a nombre de la **ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA**, para proteger y distinguir “*Pimienta*” en **Clase 30**; y “*Servicios de educación con especialidad en la enseñanza y transmisión de conocimientos sobre la agricultura y la conservación del trópico húmedo*” en **Clase 41** de la nomenclatura internacional, (ver folios 7 y 8).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por resultar inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen servicios iguales y relacionados. Asimismo, del estudio integral se comprueba igualdad a nivel gráfico y fonético con la marca inscrita, en su parte preponderante “EARTH”, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente indica en sus agravios que debe apreciarse una multiplicidad de elementos distintivos que particularizan la marca propuesta respecto de la inscrita. Tal es el caso del diseño agregado a ésta última, mientras que la solicitada está compuesta por dos palabras y el número 4, por lo que no hay similitud gráfica. Agrega que en el aspecto fonético son totalmente distintas porque la inscrita consiste en las siglas de la denominación en castellano “Escuela de Agricultura de la Región Trópico Húmeda”, mientras que la palabra “EARTH” incorporada en la marca propuesta está en inglés. Que la diferencia más notable es a nivel conceptual, es decir la idea que transmite cada marca, porque la inscrita es la abreviatura antes indicada, en tanto la propuesta “FIT 4 EARTH” significa “Apto 4 tierra”, lo que demuestra que cada signo conlleva ideas que no guardan relación entre sí.

Agrega que el signo propuesto de analizarse con una visión de conjunto y no desmembrándolo en sus componentes, por lo que resulta improcedente que se aísle en forma antojadiza el término EARTH, ignorando el peso distintivo del conjunto. Asimismo,



agrega que en nuestra legislación no puede permitirse el monopolio sobre ciertos vocablos, y este es uno de ellos, ya que su significado en español es “tierra” y por lo tanto debe quedar en el dominio público para que cualquier otro comerciante pueda utilizarla, siempre y cuando el resto de los elementos que lo acompañen otorguen la originalidad necesaria para su inscripción, tal como sucede en este caso.

En razón de dichos alegatos solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite del registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que estos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos o servicios sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que debe confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, al observar el signo propuesto ***“FIT 4 EARTH”***, en relación con el inscrito ***“EARTH (DISEÑO)”***, es indiscutible que entre ellos existe una gran similitud. Nótese que en la marca propuesta el término preponderante es precisamente “EARTH” o “tierra”, por cuanto el otro vocablo y el número agregado “FIT 4” traducido como “apto 4” son secundarios ya que solamente lo califican, es decir provocan la idea de que los servicios que se pretende con la marca resultan “idóneos o eficientes para...”, en este caso, la tierra.

Lo anterior, a todas luces demuestra que el análisis realizado por el Registro a quo, en



forma alguna puede ser considerado como antojadizo, ni constituye un aislamiento sin sentido de este elemento predominante, ni se ignora sin fundamento el peso distintivo del conjunto, como afirma el apelante.

Por lo expuesto, considera esta Autoridad de Alzada, la marca propuesta carece de la carga de distintividad necesaria para ser registrada, lo que implica un alto riesgo de confusión por cuanto ambos protegen servicios iguales y relacionados entre sí y; en consecuencia, el consumidor podría erróneamente pensar que los servicios educativos que ambas empresas ofrecen proceden de un mismo origen empresarial, por ello no pueden coexistir registralmente, ya que el Registro debe proteger el signo inscrito, que coincide plenamente con el elemento más fuerte del signo propuesto, sea, el vocablo EARTH.

Según lo expuesto, concluye este Tribunal que la marca solicitada no es susceptible de protección registral por carecer de aptitud distintiva, al ser similar a un signo inscrito a favor de un tercero, y por ello se declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Luis Pal Hegedüs**, en representación de la empresa **FIT FOR EARTH S.R.L.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y cinco minutos, cuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Luis Pal Hegedüs**, en representación de la empresa **FIT FOR EARTH S.R.L.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y cinco minutos, cuatro segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “FIT 4 EARTH”, solicitado por la apelante. 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33