



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0307-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “ERA (DISEÑO)”

ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9140-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 032-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Royo Asís**, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, con cédula de identidad 1-637-429, en representación de la empresa **ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos y dieciocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de octubre de 2010, el señor Luis Fernando Royo Asís, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ERA (DISEÑO)**”, en **Clase 16** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Material impreso, libros, manuales, formularios para negocios y panfletos “brochures”, todos relativos al tema de bienes raíces, publicaciones impresas acerca de tópicos sobre administración de propiedades, bienes raíces, hipotecas y materia financiera en relación,*



de fabricación de mi representada”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, seis minutos, dieciocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Asís Royo, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fuera admitido 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 16 de noviembre de 2009 y vigente hasta el 16 de noviembre de 2019, la marca de fábrica y servicios **“ERA VERDE (DISEÑO)”**, **Registro No. 196437**, cuyo titular es la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para proteger y distinguir, en **Clase 16** de la nomenclatura internacional: *“Papel, cartón, artículos de papel, artículos de cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos*



(pegamentos) para la papelería, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta, clichés, libros, revistas, periódicos, panfletos, folletos, sobres, tarjetas de presentación, papel membretado”, en Clase 25: “Vestidos, calzados y sombrerería para hombres, mujeres y niños”, en Clase 35: “Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina”, en Clase 38: “Servicios de telecomunicaciones, así como la difusión de programas de radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación, incluyendo todo tipo de conferencias satelitales y vía internet” y en Clase 41: “Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, (ver folios 5 y 6).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia 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 el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al analizar la marca propuesta **“ERA (DISEÑO)”** en relación con la inscrita **“ERA VERDE (DISEÑO)”**, se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, dado que no existen diferencias suficientes entre estos signos, que aporten un distintividad considerable y permita su coexistencia, aunado a que ambos signos protegen, o pretender proteger, productos similares y relacionados, lo que provoca un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en lo que interesa, alega que la marca solicitada “**ERA**” lo es para proteger material impreso relativo al tema de bienes raíces, que es la actividad de su interés. La marca “**ERA VERDE**” de la Universidad de Costa Rica, por la cual se objeta el registro, protege en forma general todo el encabezamiento de la clase 16 de la Convención de Niza, cuando en realidad lo que se protege es un programa de televisión transmitido en Canal 15, relativo a la protección del ambiente y no algún tipo de publicación, que en todo caso, si existiera alguna publicación de la marca inscrita, no tendría relación con la marca propuesta en Clase 16. En caso de que existiera una revista o publicación de la marca inscrita, serían muy diferentes pues ésta es relativa a la protección del medio ambiente, mientras que la propuesta es relativa a propiedades y bienes raíces en general, dado lo cual es imposible que el consumidor medio puede creer que ambas provienen de un mismo origen empresarial. Agrega que las marcas son diferentes a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como en sus productos, ya que la marca de su representada indica “**Real Estate** (Bienes Raíces)” para limitarla a esta actividad. Solicita tomar en cuenta que su representada tiene en uso y debidamente inscritos en nuestro país varios registros que incluyen la denominación “ERA”: Registro No. 80451, Registro No. 80450 y Registro No. 138005, todos relacionados con los bienes raíces.

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; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos 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 sean reconocidos a través de signos marcarios.



En el caso que nos ocupa, los argumentos expresados en la apelación no resultan de recibo ya que la marca solicitada tiene en su parte denominativa el vocablo “ERA” y no “ERA REAL ESTATE”, por lo que el cotejo debe hacerse entre los signos “**ERA**” y “**ERA VERDE**”, al tener ambos como elemento central el vocablo “era” y hacer el cotejo según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dando énfasis a la semejanzas, siendo que, se ve como probable un riesgo de confusión entre ambas marcas, afectando negativamente a la marca inscrita, la cual debe protegerse, denegando la inscripción del signo solicitado.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Luis Fernando Asis Royo**, en representación de la empresa **ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, dieciocho segundos del veintiocho de febrero 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 **Luis Fernando Asis Royo**, en representación de la empresa



ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC., confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, dieciocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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 DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33