

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0161-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “TERRA EQUIPOS (DISEÑO)”

TERRA EQUIPOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2017-12029)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0435-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Carolina Jimenez Fonseca, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1364-0395, en su condición de apoderada especial de la empresa TERRA EQUIPOS S.A., cédula jurídica 3-101-329575, con domicilio en San José, Santa Ana, Autopista a Santa Ana, del Puente de Fórum un Kilómetro al este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:16 horas del 2 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado el 12 de diciembre de 2017, la Licda. Carolina Jimenez Fonseca, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa TERRA EQUIPOS S.A., solicitó el registro de la marca de servicios:



En las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: en clase 37 para proteger y distinguir: “*Los servicios de alquiler de máquinas para la construcción*”, y en clase 35 para proteger: “*Los servicios de venta al por mayor de maquinaria para la construcción*”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las 07:35:33 horas del 21 de diciembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, objetó la referida solicitud marcaria, señalándole al solicitante que existen inscritas las marcas de servicios “terra (DISEÑO)”, en clase 35 internacional, registros 123958 y 121312, propiedad de la empresa TELEFÓNICA S.A, con lo cual se incurre en las causales de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concediéndole en plazo de treinta día hábiles para pronunciarse. Notificación realizada el 21 de diciembre de 2017.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución dictada a las 09:58:16 horas del 2 de marzo de 2018, dispuso: “... *SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción. ...*”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de marzo de 2018, la Licda. Carolina Jimenez Fonseca, en representación de la empresa TERRA EQUIPOS S.A, apeló la resolución referida.

QUINTO. Por resolución de las 14:57:08 horas del 16 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

SEXO. 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, la compañía **TELEFÓNICA, S.A.**, cuenta con los siguiente registros inscritos:



- a) Marca de servicios  registro **123958**, en **clase 35** internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales, explotación, importación y representaciones, servicios de venta al detalle en comercios*”, inscrita el 12 de marzo de 2001 y vigente al 12 de marzo de 2021. (v. f 11 del expediente principal)



- b) Marca de servicios  registro **121312**, en **clase 37** internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de construcciones y reparaciones*”, inscrita el 31 de julio de 2000 y vigente al 31 de julio de 2020. (v. f 13 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final, determinó el rechazo de la marca de servicios



Alquiler de equipos para construcción en **clase 37** internacional, solicitada por la empresa TERRA EQUIPOS S.A., dado que existe un derecho preferente, lo cual, entra en conflicto con las



marcas inscritas , registros 123958 y 121312, en las clases 35 y 37 de la nomenclatura internacional de Niza, propiedad de la empresa TELEFÓNICA, S.A., de conformidad con lo que dispone el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ello, en virtud de que el signo marcario propuesto no solo podría generar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que le permita identificarlas e individualizarlas con respecto a los registros inscritos, dada la similitud gráfica y fonética contenida entre ellas, aunado a que se pretenden comercializar servicios similares y relacionados en la misma clase del nomenclátor internacional, con lo cual se puede afectar el derecho de elección del consumidor y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger.

Ahora bien, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, indica: 1.- Difiere del criterio de la registradora para rechazar la marca porque cuenta con todos los elementos necesarios para su inscripción. 2.- Que la compañía propiedad de su mandante también se denomina TERRA EQUIPOS S.A, la cual fue constituida hace 16 años, al igual que el uso de su nombre comercial, 6 años más que la marca que se encuentra inscrita. La empresa es conocida porque participa en licitaciones poniendo al servicio del país su maquinaria. 3.- Que la marca Terra diseño inscrita en clase 35 no tiene nada que ver

ni se relaciona con el giro comercial de TERRA EQUIPOS, ocurriendo un error por parte de los registradores al indicar que se tratan del mismo servicio. En igual sentido dice que la marca inscrita en clase 37 distingue servicios completamente distintos. Son actividades comercialmente distintas. 4.- Las marcas inscritas y el signo pretendido van dirigidos a consumidores distintos. 5.- Que no hay confusión fonética (no causa confusión), ni ideológica (evocación directa al servicio) ni gráfica, siendo que el único elemento en común es la palabra Terra. 6.- Que en el Registro hay muchas marcas registradas que comparten palabras y letras y que contienen la denominación Terra o Tierra y esto no ha sido razón para denegar su inscripción, que es común y general y no se puede monopolizar. Por lo anterior, solicita se apruebe el registro de la marca comercial Terra Equipos, y se protejan los derechos e intereses legítimos de su mandante, como titular de esta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. 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 se adquieren.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado. Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas,

fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, 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 atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no 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, ante el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo tal alcance, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 8, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Tal y como se infiere, lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la

empresa que le resulte competidora.

Para el caso bajo examen, tenemos que las marcas contrapuestas son:

<p style="text-align: center;">MARCA INSCRITA:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><i>Registros 123958 y 121312</i></p>	<p style="text-align: center;">MARCA SOLICITADA:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p style="text-align: center;">PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>
<p><i>En clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales, explotación, importación y representaciones, servicios de venta al detalle en comercios”, y</i></p> <p><i>clase 37 para proteger: “Servicios de construcciones y reparaciones”,</i></p>	<p><i>En clase 37 para proteger y distinguir: “Los servicios de alquiler de máquinas para la construcción”, y</i></p> <p><i>clase 35 para proteger: “Los servicios de venta al por mayor de maquinaria para la construcción.”</i></p>

Así las cosas, una vez efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicitó, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y

artículo 24 incisos a), b), c), d), e) y f) de su Reglamento, puesto que dicha normativa prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior, dado que tal y como ha sido analizado la normativa es clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle protección, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Asimismo, no es registrable un signo cuando sea semejante a otro ya inscrito, y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, situación que se advierte entre los servicios de la marca solicitada y la inscrita, a raíz de las siguientes consideraciones:



Obsérvese, que las marcas cotejadas  y  , se encuentran dentro de la clasificación de signos mixtos, sea, que utilizan frases y diseños, siendo la inscrita simple, porque consiste en un único vocablo, y la solicitada compleja, por estar conformada por un conjunto de palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante.

Al respecto, se ha dicho en doctrina que: “... *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Ahora bien, realizada la confrontación de los signos cotejados, se observa que a nivel gráfico

los denominativos  y , emplean en común el término “TERRA”, el cual no solo es el elemento preponderante entre ambos, sino que además está contenido en su totalidad en el signo solicitado, lo que conlleva a una similitud visual.

Por otra parte, el empleo de dicho término TERRA en ambos denominativos conlleva a que se genere una similitud fonética, por cuanto pese a contener otros elementos a la hora de ejercer su pronunciación no solo se escuchan y perciben de manera semejante, sino que, es la dicción de mayor percepción en el signo, y de esa misma manera será apreciado por el consumidor quien podría considerar que son de un mismo origen empresarial, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

Además, cabe resaltar que los otros términos que componen el signo solicitado, no solo son de connotación genérica y de uso común, sino que también representan la forma mediante la cual el consumidor promedio se refiere en el mercado a los servicios suministrados, y en virtud de ello no le brindan el carácter distintivo necesario como para ser inscrito.

Respecto del diseño empleado en la propuesta, el cual se detalla en la solicitud y para lo cual se indicó expresamente: “...y un elemento figurativo, donde se reitera la denominación TERRA EQUIPOS en letras naranjas, dentro de un rectángulo incompleto delineado en naranja, un romboide en la esquina superior izquierda delineado en color gris, ...”, elementos que no dejan de generar una relación entre los denominativos, ya que tal y como observa el signo marcario inscrito también emplea en su diseño una figura semejante, lo cual induce a que el consumidor al verlas las pueda relacionar como provenientes de un mismo origen empresarial.

En cuanto a la similitud ideológica, es importante señalar que el denominativo empleado al utilizar la misma dicción TERRA, que se encuentra en idioma italiano y traducido al español significa “Tierra”, hace indistintamente de su significado que evoque la misma idea o concepto en la mente del consumidor, quien relacionará de manera directa ambos denominativos, siendo ello también un motivo para impedir la inscripción solicitada.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado líneas arriba, existe similitud entre los signos y con relación a los productos estos se encuentran relacionados dentro de la actividad mercantil que se pretende comercializar.

Obsérvese, que analizado el signo solicitado por la empresa TERRA EQUIPOS S.A., de la



marca de servicios **Alquiler de equipos para construcción** para la **clase 37** que pretende proteger y distinguir: “*Los servicios de alquiler de máquinas para la construcción*”, y en **clase 35** para: “*Los servicios de venta al por mayor de maquinaria para la construcción*”, con relación a la



marca inscrita en cuanto a los servicios que protege y comercializa mediante el **registro 123958** en **clase 35** internacional, para: “*Servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales, explotación, importación y representaciones, servicios de venta al detalle en comercios*”, y el **registro 121312**, en **clase**

37 que protege: “*Servicios de construcciones y reparaciones*”, tal y como se desprende estos se encuentran dentro de una misma naturaleza mercantil “construcción” y afines, por ende, existe relación con la misma actividad, por lo que, estos podrían ser relacionados por el consumidor con los mismos que ofrece, protege y comercializa la empresa titular de los registros inscritos en el comercio. Aunado, a que nada obsta a que los servicios de la clase 35 que ofrece dicha titular sean relacionados con publicidad de servicios de construcción y reparación, procediendo su rechazo.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que el signo que se pretende inscribir



, con relación a la marca inscrita a nombre de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**, al igual que lo determinó el aquo, advierte una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos, así como de los servicios a proteger y comercializar, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la representante de la compañía recurrente que su mandante también se denomina TERRA EQUIPOS S.A, la cual fue constituida hace 16 años, al igual que el uso de su nombre comercial, la cual tiene 6 años más que la marca que se encuentra inscrita. La empresa de su mandante es conocida porque participa en licitaciones poniendo al servicio del país su maquinaria. Respecto, al agravio señalado anteriormente cabe indicar por parte de este Tribunal de alzada, que el mismo no es de recibo, toda vez, que el hecho de que su representada utilice el mismo nombre de la marca que utiliza en el comercio, no consolida un derecho a nivel marcario. Lo anterior, en virtud de que el Registro de Personas Jurídicas y el Registro de la Propiedad Industrial, Sección de Marcas y otros Signos Distintivos, se rigen por legislaciones diferentes para consolidar derechos, sin embargo, cabe aclarar por

parte de este Órgano de alzada, que el proceso de inscripción no es la vía o mecanismo correspondiente para reclamar un derecho preferente. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Respecto, a lo señalado por el petente de que la marca Terra diseño inscrita en clase 35 no tiene nada que ver ni se relaciona con el giro comercial de TERRA EQUIPOS S.A, ocurriendo un error por parte de los registradores al indicar que se tratan del mismo servicio. En igual sentido dice que la marca inscrita en clase 37 distingue servicios completamente distintos, por lo que, las marcas inscritas y el signo pretendido van dirigidos a consumidores distintos. Reiteramos, al apelante que tal y como fue analizado en el considerando cuarto de esta resolución los servicios que protege la empresa titular de los registros inscritos TELEFONICA S.A., se relacionan con los que se pretenden proteger y comercializar por parte de la compañía solicitante, ya que, a criterio de este Tribunal, éstos se encuentran íntimamente relacionados desde todo punto de vista con los de las marcas inscritas.

Debe recordar el apelante, que el inciso e) del artículo 24, dispone: *“Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en ese sentido al tener por

acreditado este órgano de alzada que los signos además de ser semejantes pretende la comercialización de productos relacionados con la misma actividad mercantil.

Por otra parte, alega el apelante que entre los signos cotejados no hay confusión fonética (no causa confusión), ni ideológica (evocación directa al servicio) ni gráfica, siendo que el único elemento en común es la palabra Terra. Al respecto cabe señalar al apelante que tal y como fue analizado por este Órgano de alzada en el considerando cuatro de esta resolución, los signos incurren en las causales de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento. En consecuencia, sus consideraciones en cuanto a que los denominativos pueden coexistir no son acogidos.

Señala, la apelante que en el Registro hay muchas marcas registradas que comparten palabras y letras y que contienen la denominación Terra o Tierra y esto no ha sido razón para denegar su inscripción, que es común y general, y no se puede monopolizar. Es de mérito indicar, que no lleva razón el apelante en su argumentación, toda vez, que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) y b) y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como del artículo 24 incisos a), b), c), d), e) y f) de su Reglamento, le resultan aplicables, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar

el recurso interpuesto por la Licda. Carolina Jimenez Fonseca, apoderada especial de la empresa TERRA EQUIPOS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:16 horas del 2 de marzo de 2018, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la Licda. Carolina Jimenez Fonseca, apoderada especial de la empresa TERRA EQUIPOS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:16 horas del 2 de marzo de 2018, la cual 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33