



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0593-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*FUNDACIÓN GRUPO TERRA (DISEÑO)*”

TERRA REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 998-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 209-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de Curridabat, con cédula de identidad 1-812-604, en su condición de apoderada especial de la empresa **TERRA REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y dos minutos del dos de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de febrero de 2013, la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “***FUNDACIÓN GRUPO TERRA (DISEÑO)***” en Clase 41 de la clasificación internacional para proteger y distinguir “*Servicios de educación, medio ambiente y tecnología*”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cuarenta y dos minutos del dos de mayo de dos mil trece, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Monge Rodríguez**, en la representación indicada, interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas de servicios **“TERRA”** y **“terra (diseño)”**, bajo Registros Nos. **117705** y **123966**, a nombre de TELEFONICA, S.A., vigentes hasta el 02 de noviembre de 2019 y 12 de marzo de 2021 respectivamente, en Clase 41 internacional para proteger y distinguir, la primera: *“Servicios de formación, educación o esparcimiento de las personas, organizaciones de actividades, congresos o exposiciones con fines culturales, deportivos o entretenimiento, y edición de textos o soportes informáticos sobre estas materias, diversión y entretenimiento televisados,*



producción y montaje de programas de radio y televisión, films (películas), y cintas de video” (Ver folios 5 y 6) y la segunda para *“Servicios de educación y esparcimiento”*, (Ver folios 7 y 8).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta semejanza gráfica, fonética e ideológica con los signos inscritos a nombre de Telefónica S. A., para proteger servicios iguales o relacionados, lo cual produce un inminente riesgo de confusión que puede generar error en los consumidores.

Por su parte, manifiesta la apelante que la marca pretendida es mixta y distintiva y se diferencia de las inscritas. Afirma que no se está solicitando la protección de TERRA sino de la marca como un todo, compuesta por las tres palabras FUNDACION, GRUPO y TERRA, sin que prevalezca una sobre las otras, sino en conjunto con el diseño, sin que tenga relación la finalidad ni los canales de distribución de la marca inscrita por Telefónica S. A. En razón de dichos alegatos, la apelante solicita se revoque la resolución que recurre y se ordene continuar con el trámite de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar



confusión al público consumidor.

En el caso concreto, el Registro deniega el signo solicitado por cuanto existen inscritos dos signos que incluyen el vocablo “**TERRA**”, también en Clase 41 para proteger servicios similares a los que pretende la recurrente. En sus agravios, la representación de la empresa solicitante manifiesta que al analizar su marca como un todo, existen claras diferencias entre ésta y los signos inscritos.

No obstante lo indicado en dichos agravios, una vez analizado el cotejo que de las marcas hizo el Registro, este Tribunal encuentra que en todas ellas el elemento central, y que recordará el consumidor, lo es la palabra **TERRA**, ya que los demás términos incluidos en la propuesta son vocablos genéricos, que de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos son necesarios en el comercio, a saber FUNDACIÓN y GRUPO. En razón de ello, aún vistos en conjunto, no le imprimen la distintividad suficiente para poderla diferenciar de las ya inscritas.

Por otra parte, examinando los servicios que cada signo protege, todos ellos se refieren a la Clase 41 y para servicios de educación. Ello hace que no se pueda aplicar el Principio de Especialidad que informa el artículo 89 de la citada ley. Dado lo cual, en aplicación de lo dispuesto por el **inciso a)** del **artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe protegerse al titular inscrito y de conformidad con lo dispuesto en el **inciso b)** de esa misma norma debe impedirse un riesgo de asociación, siendo lo procedente denegar el signo propuesto.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **TERRA REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y dos minutos del



dos de mayo de dos mil trece.

QUINTO. SOBRE EL 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 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 la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de **TERRA REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y dos minutos del dos de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“FUNDACIÓN GRUPO TERRA (DISEÑO)”**, propuesto por la recurrente. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33