



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1224-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “TERRA UNO (DISEÑO)”**

**TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8670-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

### ***VOTO No. 612-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, Abogada, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0812-0604, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de la Honduras, domiciliada en Residencial Las Cumbres, Primera Avenida, Tercera Calle, Bloque E, Edificio Grupo Terra, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del veinte de noviembre de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de setiembre de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**TERRA UNO (DISEÑO)**”, en **Clase 37** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:



*“servicios de construcción”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada a las 12:44:12 horas del 19 de setiembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios **“terra (DISEÑO)”**, bajo el registro número **121312**, en la clase 37 internacional, para proteger y distinguir servicios de construcciones y reparaciones, propiedad de la empresa **TELEFÓNICA S.A.**

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de noviembre de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición antes dicha, contestó la prevención antes citada indicando que la marca está siendo solicitada en clase 37 para: *“construcción en el campo de las estaciones de servicios”*, superando la objeción de fondo con la marca **“TERRA”** propiedad de la empresa Telefónica, S.A., por cuanto está dirigida a negocios comerciales de telecomunicaciones y jamás existirá confusión porque se trata de servicios totalmente diferentes con los de su representada.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”**.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de noviembre de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **Terra Representaciones y Servicios, S.A. de C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con treinta minutos del doce de febrero de dos mil trece, expresó agravios.

**QUINTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Alvarado Miranda, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**terra (diseño)**”, bajo el registro número **121312**, en **Clase 37** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 31 de julio de 2000, y vigente hasta el 31 de julio de 2020, para proteger y distinguir: “*servicios de construcciones y reparaciones*”, propiedad de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.** (Ver folios 5 y 6)

**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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Comparte este Tribunal el criterio del órgano a quo al proceder en la resolución recurrida a rechazar la inscripción del signo solicitado por ser inadmisibles por derechos de terceros y violentar el artículo **8 inciso a) y b)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivo

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Así, la claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la negación de registrar un signo cuando



éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, 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 y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Así las cosas, efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, y tal y como se consignó como hecho probado, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**terra (diseño)**”, en **Clase 37** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 31 de julio de 2000, y vigente hasta el 31 de julio de 2020, para proteger y distinguir: “*servicios de construcciones y reparaciones*”, propiedad de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**

Además, debe subrayarse que las marcas enfrentadas “**TERRA UNO (DISEÑO)**”, y “**terra (DISEÑO)**”, son signos mixtos, siendo la solicitada compleja, por estar conformada por dos palabras, y la inscrita por un vocablo y su diseño, razón por la cual en el caso de la primera debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho 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).*

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“TERRA UNO (DISEÑO)”** y la inscrita **“terra (DISEÑO)”**, observa este Tribunal que el término **“TERRA”** se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, sino, por ser el primer lugar al que se dirige directamente la atención del público consumidor.

Si bien, desde el punto de vista gráfico y fonético, entre los signos en conflicto, se encuentran diferencias por la presencia del término UNO en el signo solicitado, sin embargo, desde el punto de vista conceptual el término TERRA se encuentra presente en ambos signos y en una disposición semejante.

Conforme lo anterior, nótese, que en la solicitud del signo TERRA UNO diseño, el término TERRA, que compone la marca inscrita a nombre de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**, está comprendido en su integridad en la marca solicitada y el que lo acompañe el término UNO, no puede considerarse contribuya a una diferenciación con la marca inscrita, sino que le imprime al signo una posición pues evoca la idea de primero, de número uno, no le otorga distintividad.

Tal y como se indicó, en el signo solicitado el término **“TERRA”**, constituye el elemento preponderante que llamará la atención del consumidor y el elemento común de las marcas enfrentadas, y al existir identidad de este elemento tal circunstancia conlleva a la confundibilidad, no se advierte entre ambos signos una diferenciación sustancial, una distintividad del signo solicitado, de forma que permita su coexistencia con la marca inscrita.



En esta relación, no sólo se advierte una semejanza entre el elemento denominativo de las marcas enfrentadas sino en cuanto a la disposición de los mismos, lo que por sí es ya motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también se advierte un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se presenta una relación entre los servicios que pretenden protegerse y los que distingue la marca inscrita.

Analizado el signo solicitado “**TERRA UNO (DISEÑO)**” como marca de servicios en clase 37, con la marca inscrita “**terra (DISEÑO)**”, en cuanto a los servicios a proteger y distinguir, a pesar de la limitación hecha por la apelante, en el sentido de que fueran servicios para *construcción en el campo de las estaciones de servicios*, tal circunstancia no haría desaparecer la posible relación con los servicios protegidos por la marcas inscrita, a saber, *servicios de construcciones y reparaciones*, puesto que estos están estipulados en forma general, lo cual no excluye que pudieran brindarse en algún momento en el campo de las estaciones de servicios. El hecho de que el titular de la marca inscrita sea TELEFÓNICA, S.A., no puede considerarse, como lo señala la apelante, que los servicios que protege la marca inscrita se limiten a negocios comerciales de telecomunicaciones y que no existiría confusión, es dable que se genere riesgo de confusión y riesgo de asociación en los adquirentes de los servicios, toda vez que son servicios de construcción y reparaciones requeridos por una generalidad de uso masivo donde no escapa se puedan requerir en el campos de las estaciones de servicios.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son procedentes. Señala la recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los servicios que protegen son distinguibles, sin embargo, por lo indicado, este Tribunal considera, que se configura la prohibición de irregistrabilidad, puesto que entre los signos enfrentados se advierte riesgo de confusión, la marca solicitada se asemeja a la inscrita con anterioridad así como los servicios que se pretenden proteger respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error. Precisamente, 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.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados y encontrarse inscrita la marca “**terra (DISEÑO)**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**TERRA UNO (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y un minutos y treinta y cuatro segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

***Oscar Rodríguez Sánchez***

***Pedro Daniel Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Zayda Alvarado Miranda***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**