



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1225-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. 8668-2012)**

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

### ***VOTO No. 613-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez 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 catorce minutos y cuarenta 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 35** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada a las 12:29:59 horas del 19 de setiembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de servicios **“TERRA”**, bajo el registro número **117697**, así como **“terra (DISEÑO)”**, bajo el registro número **123958**, ambas en la clase 35 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada servicios idénticos y relacionados, 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 35 para: *“gestión de negocios comerciales, administración comercial en el campo de las estaciones de servicio de combustible”*, superando la objeción de fondo con las marcas **“TERRA”** propiedad de la empresa Telefónica, S.A., por cuanto están dirigidas 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 catorce minutos y cuarenta 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. (...)”**.

**QUINTO.** 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 cuarenta y cinco minutos del doce de febrero de dos mil trece, expresó agravios.

**SEXTO.** 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 encuentran inscritas las marcas de servicios “**TERRA**”, bajo el registro número **117697**, en **Clase 35** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 2 de noviembre de 1999, y vigente hasta el 2 de noviembre de 2019, para proteger y distinguir: *“servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de administración comercial, servicios de estudio de mercadeo, servicios de exportación, servicios de consultoría profesionales en materia de negocios, servicios de contabilidad, servicios de contestación telefónica para abonados ausentes, servicios de transcripción de comunicaciones, servicios de información estadística, servicios de informes comerciales y de negocios, servicios de peritaje en materia de negocios, servicios de sondeo de opinión, servicios de publicidad”*; y “**terra (diseño)**”, bajo el registro número **123958**, en **Clase 35** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 12 de marzo de 2001, y vigente hasta el 12 de marzo de 2021, 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*”, ambas propiedad de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.** (Ver folios del 5 al 8)

**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 del 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 marcaria 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 encuentran inscritas las marcas de servicios “**TERRA,**” en **Clase 35** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 2 de noviembre de 1999, y vigente hasta el 2 de noviembre de 2019, para proteger y distinguir: *servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de administración comercial, servicios de estudio de mercadeo, servicios de exportación, servicios de consultoría profesionales en materia de negocios, servicios de contabilidad, servicios de contestación telefónica para abonados ausentes, servicios de transcripción de comunicaciones, servicios de información estadística, servicios de informes comerciales y de negocios, servicios de peritaje en materia de negocios, servicios de sondeo de opinión, servicios de publicidad;* y “**terra (diseño)**”, bajo el registro número 123958, en clase 35 del nomenclátor internacional, inscrita desde el 12 de marzo de 2001, y vigente hasta el 12 de marzo de 2021, 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,* ambas propiedad de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**

Además, debe subrayarse que en las marcas enfrentadas “**TERRA UNO (DISEÑO)**”, y “**terra (diseño)**”, son signos mixtos, siendo la solicitada compleja, por estar conformada por dos palabras, y “**TERRA**” simple al formarse por un vocablo, razón por la cual en el caso de las 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 las inscritas “**terra diseño**” y “**TERRA**”, 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, además, se encuentra inscrita la marca “**TERRA**” en clase 35.

Conforme lo anterior, nótese, que en la solicitud del signo TERRA UNO diseño, el término TERRA, que compone las marcas inscritas 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 que tal término contribuya a otorgar al signo solicitado una diferenciación con la marca inscrita, sino que, le confiere una calificación de 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 una diferenciación sustancial, de forma que permita su coexistencia con las marcas inscritas.

En esta relación, no sólo se advierte una semejanza entre el elemento denominativo de las marcas enfrentadas y su disposición, 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 35, con las marcas inscritas en la misma clase, 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 gestión de negocios comerciales, administración comercial en el campo de las estaciones de servicio de combustible, tal delimitación no haría desaparecer la posible relación con los servicios protegidos por la marcas inscrita, ya que estos están estipulados en forma general a servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de administración comercial, servicios de estudio de mercadeo, servicios de contabilidad, servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales, entre otros, lo cual no excluye que pudieran brindarse en algún momento en el campo relacionado con el combustible y las estaciones de servicios. Asimismo, el hecho de que el titular de las marcas inscritas sea TELEFÓNICA, S.A., no puede considerarse, como lo señala la apelante, que los servicios que protegen las marcas inscritas hacen referencia a la publicidad y las telecomunicaciones y que no existiría confusión, sin embargo, es dable que se genere riesgo de confusión y riesgo de asociación en los adquirentes de los servicios, toda vez que son servicios requeridos por una generalidad de uso masivo donde no escapa que puedan requerirse en el campo relacionado con combustible y 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, se determina que se configura la prohibición de irregistrabilidad, la marca solicitada guarda similitud con las inscritas con anterioridad no solo en su estructura gráfica y fonética sino también en cuanto a 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 en el público consumidor, encontrarse inscritas las marcas “**terra (DISEÑO)**” y “**TERRA**” en **clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza**, y que de permitirse la inscripción del signo solicitado “**TERRA UNO (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, procede 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 catorce minutos y cuarenta y cuatro segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de registro 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 catorce minutos y cuarenta y cuatro segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo solicitado **“TERRA UNO (DISEÑO)” en clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza**. 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**