



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0018-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “TERRA INMOBILIARIA (DISEÑO)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8685-2012

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO N° 754-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del doce de junio de dos mil trece.

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 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos, treinta y cuatro segundos del diecinueve 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**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“TERRA INMOBILIARIA (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir **“Servicios de construcción”**, en **Clase 37** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, cuatro minutos, treinta y cuatro segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que la **Licenciada Monge Rodríguez**, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue 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 el Juez Álvarez Ramírez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**TERRA (DISEÑO)**” bajo el Registro No. 121312, a nombre de la empresa TELEFONICA, S.A., para proteger y distinguir “*Servicios de construcciones y reparaciones*”, en Clase 37 internacional, (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. El Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que entre el signo propuesto “**TERRA (DISEÑO)**” y el inscrito, “**TERRA INMOBILIARIA (DISEÑO)**” hay identidad, lo cual podría crear un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por ello determina rechazar la inscripción presentada.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, alega que la marca propuesta tiene aptitud distintiva. Que la misma debe ser valorada como un todo, ya que cuenta con un diseño diferente al de la inscrita, por lo cual no son susceptibles de causar confusión. Agrega que la palabra *terra* es de origen latín, por lo cual no es de uso exclusivo de un particular. Que los servicios protegidos por la marca “TERRA” hacen expresa referencia a la publicidad y las telecomunicaciones y que el artículo 89 de la Ley de Marcas establece que “*Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial figuren en la misma clase de la clasificación...*”. En razón de dichos alegatos, solicita se revoque la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. En primer término, considera oportuno este Tribunal aclarar error material contenido en la resolución venida en Alzada, en el sentido que, al realizar el cotejo de los signos contrapuestos (visible a folio 14), en forma errónea se indicó que los servicios protegidos por la marca inscrita “TERRA” con Registro No. 121312, son: “*Servicios de mantenimiento, servicio y reparación de plantas y equipos industriales*”, cuando realmente, (según consta a folio 5), su objeto de protección son: “*Servicios de construcciones y reparaciones*”, en virtud de lo cual, téngase por corregido dicho yerro. Se advierte que, también se incurrió en error al indicar los servicios para los cuales se solicita el signo



propuesto, sin embargo esto fue debidamente corregido en la resolución de las 15:46:30 horas del 04 de diciembre de 2012 (visible a folio 20), que es la resolución que desestima el recurso de revocatoria. No obstante lo anterior, el error referido en modo alguno desvirtúa el análisis realizado por la Autoridad Registral y por ello; una vez corregida la inexactitud indicada, procede este Órgano Superior a continuar con el dictado de la presente resolución.

Por otra parte, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, en sus incisos a) y b), es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, por ser idéntica o similar a otra registrada; o en trámite de registro, a favor de un tercero, con fecha anterior. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.



Manifiesta la representación de la recurrente que la marca propuesta tiene aptitud distintiva y que debe ser valorada en su conjunto porque el diseño que se le ha agregado la distingue de la inscrita y ello produce que no sean susceptibles de causar confusión, haciendo posible su coexistencia. Debe recordarse que ambos signos son mixtos, en donde; según la más aceptada doctrina ha sostenido, prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, dado que aquel constituye el nombre de la marca y será el utilizado por el público consumidor para referirse a los productos o servicios que se ofrece con ella. Es por ello que al confrontar los signos “**TERRA (DISEÑO)**” y “**TERRA INMOBILIARIA (DISEÑO)**”, resulta claro que su elemento denominativo es idéntico tanto a nivel gráfico como fonético, ya que el vocablo “*INMOBILIARIA*” no le agrega distintividad alguna al conjunto. Asimismo, ambos protegen o pretenden proteger los mismos servicios y en la misma Clase 37, con lo cual se aumenta la posibilidad de provocar en el consumidor un riesgo de confusión y asociación.

Respecto de los demás alegatos de la apelante, carece de lógica y resulta infundada su manifestación en el sentido que la palabra *terra* es de origen latín y por ello no es de uso exclusivo de un particular. Porque, de aceptarse su tesis, el signo propuesto “TERRA INMOBILIARIA” sería inadmisibles por razones intrínsecas, por cuanto, habría que considerar entonces que los dos elementos que lo conforman; a saber *terra* e *inmobiliaria*, son de uso común y por ello inapropiables por un particular.

Tampoco resultan admisibles sus agravios en relación con que la marca “TERRA” se refiere en forma expresa a los servicios que protege, ni lo relativo al artículo 89 de la Ley de Marcas, ya que el signo inscrito protege *servicios de construcciones y reparaciones* y no *servicios publicidad y telecomunicaciones*, como afirma. En razón de ello, ambos signos protegen o protegerían los mismos servicios, a saber “*servicios de construcción*”, los cuales están ubicados en la misma clase internacional y por ello no resulta aplicable a este caso el principio de especialidad marcaría.



Así las cosas, es evidente la similitud e inminente el peligro de confusión en cuanto a los productos en sí mismos, como en la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que todos provienen de un mismo origen empresarial, por ello, considera esta Autoridad que lleva razón el Registro *ad quo* al indicar que de permitirse la coexistencia de ambas marcas se podría producir confusión en el consumidor, dado lo cual es inadmisibles el registro del signo solicitado por afectar derechos de terceros, violentando los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos, treinta y cuatro segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce.

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 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 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 catorce horas, cuatro minutos, treinta y cuatro segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca solicitada "**TERRA**



INMOBILIARIA (DISEÑO)”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33