



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0427-TRA-PI



Solicitud de nulidad de la marca de servicios

**LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2014-1349, anotación 2-93527)

Marcas y otros signos

### ***VOTO N° 1049-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del primero de diciembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado BENJAMIN GUTIERREZ CONTRERAS, mayor, divorciado, portador de la cédula de identidad 1-847-905 en su condición de apoderado especial de **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:26:37 horas del 20 de febrero de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2014, el licenciado **BENJAMIN GUTIERREZ CONTRERAS**, en su condición de apoderado especial de **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, formuló la solicitud de nulidad contra el registro del distintivo



registro 237872, inscrito el 22 de agosto de 2014, vigente hasta el 22 de agosto del 2024, para distinguir: administración de bienes inmuebles en clase 36 y desarrollo de propiedades inmobiliarias en clase 37.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:26:37 horas del 20 de febrero de 2015, resolvió “(...) *i) Declarar sin lugar la solicitud de reconocimiento de notoriedad de Hacienda Espinal (Diseño) y Hacienda Espavel (Diseño). ii) Declarar sin lugar nulidad contra el nombre comercial HACIENDA ESPAVEL (DISEÑO), para distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a un desarrollo habitacional. Actividades Desarrollo Inmobiliario, ubicado en 1.9 km al oeste del Automercado de La Guácima, sobre la carretera hacia las Vueltas, La Guácima, Alajuela” registro número 237695, propiedad de 3-101-672758 S.A...*”

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 4 de marzo de 2015, el licenciado **BENJAMIN GUTIERREZ CONTRERAS**, en su condición de apoderado especial de **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, apeló la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de ley expreso agravios y es por esta razón es que conoce el Tribunal.

**CUARTO.** 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se enlistan los siguientes:

**1.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritas a favor de la empresa **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, las siguientes marcas:



- **HACIENDAESPINAL** en clase 36 para proteger y distinguir: Servicios para la protección de negocios inmobiliarios, administración, agencia, alquiler, venta y corretaje de bienes inmuebles, registro número 214460.



- **HACIENDAESPINAL** en clase 41 para proteger y distinguir: Servicios de educación y formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, registro número 214708.



- **HACIENDAESPINAL**, en clase 43 para proteger y distinguir: Alimentación y hospedaje temporal, registro número 214458.



- **HACIENDAESPINAL**, en clase 44 para proteger y distinguir: Servicios médicos, tratamientos de higiene y belleza para personas o animales, y, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura, en magnitudes pequeñas y especialmente destinadas a siembra familiares, control de animales y plagas, jardinería y paisajismo, registro número 214707.



- **HACIENDAESPINAL** en clase 45 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.




- **HACIENDAESPINAL** nombre comercial para distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a condominio, ubicado en Alajuela, San Rafael, ruta nacional 27, kilómetro 17500, San José, Caldera, registro número 214456.

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de la empresa 3-101-672758 S.A., la siguiente marca:



- registro número 237872, para distinguir: administración de bienes inmuebles en clase 36 y desarrollo de propiedades inmobiliarias en clase 37.

3. Que los signos  **HACIENDAESPINAL** de la empresa LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A., fueron registrados en el mes de diciembre del año 2011 [folios 192 a 200], por lo que gozan de prioridad registral frente al



registro del signo , que fue registrado en agosto de 2014 [folio 232].

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, declaró sin



lugar la solicitud de nulidad del signo distintivo “ ESPAVEL ”, registro N° 237872, el cual protege y distingue: administración de bienes inmuebles en clase 36 y desarrollo de propiedades inmobiliarias en clase 37, por considerar:

*Realizado el cotejo gráfico, se determina que ambos signos son mixtos, donde la carga distintiva se la otorga el diseño de las mismas (dándoles suficientes diferencias para no causar confusión entre el público consumidor) y la grafía de las palabras ESPEVEL Y ESPINAL, el vocablo ESPAVEL para el registro 237872 y el vocablo ESPINAL para los registros 214460 y 214456, únicamente comparten tres de las siete letras que conforman cada término, estas son las primeras letras, sean: “E”, “S” y “P”, siendo las restantes diferentes. En cuanto a la palabra “Hacienda” considera esta Instancia que ésta es de uso común para el sector pertinente, sea los desarrolladores inmobiliarios, que su carga distintiva es débil por el uso frecuente y generalizado para llamar a diferentes servicios que protegen y distinguen bajo este supuesto, por lo que al ser términos de esta naturaleza no puede pretenderse que otros titulares la incluyan como parte de su signo, como ejemplo de lo anterior en este Registro se encuentra debidamente inscritos los siguientes signos que incluyen la palabra “Hacienda”: 179294 (Hacienda Vainilla), 161390 (Hacienda Los Bambúes Condominio), 183053 (Hacienda Valle del Sol), 155248 (JARDINES DE PALMA REAL EN HACIENDA PINILLA) que demuestran la*




*convivencia pacífica de los signos; en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambos signos resulta diferente en su parte distintiva (Espavel–Espinal) y por lo tanto no puede decirse que existe riesgo de confusión; en razón de lo anterior el consumidor medio no podría percibir que está en presencia de los mismos signos; igualmente, no existe confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras es totalmente diferente, en cuanto al cotejo ideológico de los signos, ambos signos son de fantasía por lo que no evocan la misma idea que pudiera confundir al consumidor medio a la hora de realizar la escogencia de los servicios. Así las cosas, se tiene que la inscripción del registro N 207869 no cabe dentro de las prohibiciones del artículo 8 inciso a) y b) por lo que pueden coexistir pacíficamente al cumplir ambos con los supuestos del artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, mismo que define la marca como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”; razón por la cual debe de declararse con sin lugar la solicitud de nulidad planteada.*

Por su parte Néstor Morera Viquez apoderado de la empresa apelante en memorial presentado el día 8 de abril de 2015, argumentó:

*Que las marcas presentan más semejanzas que diferencias, las marcas deben ser analizadas en su conjunto sin descartar el término HACIENDA para su cotejo. Las marcas presentan identidad gráfica, fonética e ideológica, y protegen los mismos servicios por lo que se puede causar un riesgo de confusión en el público consumidor. Las marcas registradas son signos notorios por lo que se les debe dar la protección conforme a los artículos de la ley que regulan esa característica. No se debe permitir el aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas por parte la empresa 3-101-672758 S.A., HACIENDA ESPAVEL es una copia de los signos de mi representada lo que constituye un acto de mala fe de su titular. La semejanza de los signos evidencia un acto de competencia desleal por parte de la empresa 3-101-672758 S.A.*



**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** La empresa apelante solicita la nulidad de

la marca  en clase 36 y 37, bajo el número de registro 237872 inscrita en Costa Rica desde el 22 de agosto de 2014, con el argumento que su inscripción se realizó en contraposición del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece: “***Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:***

*a) Si el uso del signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios y otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.*

Agrega que su representada tiene inscritas las marcas [citadas como hechos probados] desde el año 2011 y que existe una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica con la marca que se pretende anular, misma que fue registrada con posterioridad a las marcas registradas, lo cual puede llevar a un riesgo de confusión y asociación entre los consumidores, ya que se trata de servicios relacionados. Alega la notoriedad de sus marcas, mala fe y competencia desleal.

Previo al cotejo de los signos es importante destacar que estamos frente a dos signos mixtos, conformados por una parte denominativa y una figurativa, con respecto al cotejo de signos mixtos, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento



denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en Voto No. 1142-2009 de las 8:55 horas del 16 de setiembre de 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas debe de previo, determinarse cuál de los elementos; sea el denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas contrapuestas, resulta predominante; esto es, cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento más característico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo a sus características, puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255) señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirmar que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que, a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

Aplicado lo anterior al caso concreto, resulta evidente que el elemento preponderante, sea; hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público, es el denominativo, y, por consiguiente, en este caso, debe evitarse el cotejo de los diseños que acompañan los signos bajo análisis, que a todas luces son diferentes.

Considera este Tribunal que en el presente caso lleva razón el apoderado especial de la sociedad **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, ya que del cotejo del signo cuya nulidad se solicita **HACIENDA ESPAVEL (DISEÑO)** a nombre de **3-101-672758 S.A.**, que distingue administración de bienes inmuebles en clase 36 y desarrollo de propiedades inmobiliarias en clase





37, con la marca inscrita **HACIENDA ESPINAL (DISEÑO)** a nombre de la promovente, la cual distingue servicios para la protección de negocios inmobiliarios, administración, agencia, alquiler, venta y corretaje de bienes inmuebles en clase 36, se advierten más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico.

Desde el punto de vista gráfico nótese que entre el signo **HACIENDA ESPAVEL** objeto de nulidad y la marca inscrita **HACIENDA ESPINAL** la única diferencia la constituyen las letras finales de su conformación “AVEL” e “INAL”. Estas diferencias no generan una distinción suficiente para evitar riesgo de confusión porque los términos restantes son confundibles por la preponderancia de **HACIENDA** y el inicio del segundo término **ESP**, la comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, puede darse una confusión gráfica en ese sentido.

Desde el punto de vista fonético se presenta la mayor similitud de los signos, la pronunciación de cada signo presenta identidad sonora total en el término HACIENDA y parcial en ESPINAL-ESPAVEL, sobre todo al inicio, pero es muy marcada esa semejanza y puede el consumidor creer que los signos tienen un mismo origen empresarial, máxime que comparten gran parte de su conformación denominativa.

En el plano semántico las marcas evocan una idea similar ya que evocan en la mente del consumidor la idea de hacienda. Del anterior análisis en conjunto se demuestra que existen más semejanzas que diferencias en la plano gráfico, fonético e ideológico, contrario a lo indicado por el Registro en su análisis.

Ahora bien, tal como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se





refieren las marcas pueden ser asociados. Al igual que el Registro este Tribunal toma el signo



en clase 36, para el respectivo análisis de relación o semejanza de servicios ya que los demás signos registrados no tienen relación alguna en cuanto a los servicios de la marca que se pretende anular.



Bajo este mismo entendimiento, los servicios de la marca registrada HACIENDA ESPINAL en clase 36 [servicios para la protección de negocios inmobiliarios, administración, agencia, alquiler, venta y corretaje de bienes inmuebles] son los mismos y están relacionados con los que distingue la




marca inscrita con posterioridad en clase 36 y 37 [administración de bienes inmuebles y desarrollo de propiedades inmobiliarias]. Precisamente, 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 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Vistos los servicios que distinguen los signos la publicidad registral indica identidad de estos y no puede registrarse un signo que contravenga las estipulaciones de ley, como en su momento lo permitió el Registro de Propiedad Industrial. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios que uno y otro distingan coincidan, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que lleva a este Tribunal a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener



presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre la adquisición de un servicio y otro, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte principal de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo. El último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, en cuanto a la creencia del consumidor en considerar que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

Sobre los demás agravios, notoriedad de la marca  **HACIENDA ESPINAL**, ubicación en una zona geográfica cercana, que los socios se conocen y que hay competencia desleal, no se refiere el Tribunal ya que la notoriedad no encuentra sustento probatorio en el expediente y los demás no son fundamentales en la resolución de nulidad planteada, que se resuelve por causales de prohibición extrínsecas de los signos, sea por los registros previos existentes.

En base a lo expuesto este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la compañía **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:26:37 horas del 20 de febrero de 2015, la cual en este acto se revoca, acogiendo

la solicitud de nulidad del signo  **HACIENDA ESPAVEL** en clase 36 y 37.

**QUINTO. 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, y 2º del Reglamento Operativo del



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Viquez**, en su condición de apoderado especial de la compañía **LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:26:37 horas del 20 de febrero de 2015, la cual en este acto se revoca, acogiendo la solicitud de nulidad



del signo **ESPAVEL** en clase 36 y 37, registro N° 237872. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**

**Marca notoriamente conocida**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**