

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0476- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ERA”

ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9138- 2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 128-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas quince minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Fernando Asis Royo, mayor, soltero, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete cuatrocientos veintinueve, apoderada especial de la sociedad **ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta minutos cuatro segundos del cuatro de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de octubre de dos mil diez, por el Licenciado Luis Fernando Asis Royo, apoderado especial de la sociedad **ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC** solicita la inscripción de la marca **ERA** para proteger y distinguir en clase 16 internacional: “Material impreso, libros, manuales, formularios para negocios y panfletos “brochures” todos relativos al tema de bienes raíces, hipotecas y materia financiera y en relación de fabricación de mi representada”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas cincuenta minutos cuatro segundos del cuatro de abril de dos mil once, resolvió “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada.***”

TERCERO. Que el apoderado especial de la sociedad **ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta minutos cuatro segundos del cuatro de abril de dos mil once.

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, 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la siguiente marca a favor de **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, (Ver folios 26 a 27 del expediente administrativo venido en alza



- 1) **era verde** bajo el registro número 196437 para proteger en clases 16; 25; 38 y 41 internacional. Para proteger en clase 16 Papel; cartón; artículos de papel; artículos de cartón; Productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografías;



papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería; material para artistas ; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clichés; libros; revistas; periódicos; panfletos; folletos; sobres; tarjetas de presentación; papel membretado; 25 Vestidos, calzados y sombrería para hombres, mujeres y niños; 35 Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; y trabajos de oficina; 38 Servicios de telecomunicaciones, así como la difusión de programas de radio, televisión, o cualquier otro medio de comunicación, incluyendo todo tipo de conferencias satelitales y vía Internet y 41 Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción del signo solicitado por la compañía **ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC**, fundamentado (...) *que el registrador observa similitud con el signo inscrito “era verde”, que pertenece a otro titular y protegen los productos señalados en el considerando número II; lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a **nivel gráfico**, donde se determina que “ERA” como signo propuesto y “era verde” existe una evidente similitud. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado, nótese que la marca propuesta se encuentra contenida en la marca inscrita...*”



Por su parte el apoderado de la compañía **ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC**, indicó que el signo de su representada se hizo para proteger todo material impreso, todo lo relativo al tema de bienes raíces, campo en el cual se desenvuelve exclusivamente la actividad de su interés, siendo que el material es únicamente para tópicos en administración de propiedades, bienes raíces, hipotecas, y materia financiera en clase 16 de la Convención de Niza, cuando en la realidad lo que se protege es un programa de televisión transmitido en Canal 15 relativo a la protección del ambiente con el término verde, que no tendría relación alguna con la publicación en clase 16 de la marca denominada ERA para promocionar, vender, e incentivar el comercios de los bienes raíces y que ambas marcas son diferentes a nivel gráfico, a nivel fonético e ideológico y para diferentes productos. No obstante al folio 26 consta que la marca inscrita para clases 16, 25, 35, 38 y 41 incluye gestión de negocios comerciales, administración comercial, áreas que pueden relacionarse con el gestor comercial de bienes raíces.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen:

SIGNO SOLICITADO

ERA

Clase16

SIGNO INSCRITO



Clases 16; 25; 35; 38 y 41

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, la solicitada **ERA** como signo propuesto, y por otro lado, el signo inscrito **“era verde (DISEÑO)”**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folio 26 a 27), siendo de tipo denominativo el solicitado y de tipo Mixto el inscrito, ya que consta de letras que forman una palabra y de un diseño, con la particularidad de ambos de proteger productos relacionados. Nótese que gráficamente la marca solicitada **“ERA”** y signo inscrito **era verde (DISEÑO)**, se escriben en forma similar, siendo que la única diferencia radica en la palabra “verde” en la marca inscrita, lo cual no le otorga la suficiente distintividad, ya que verde califica el término “Era” vocablo que constituye el eje central de ambas marcas. Además el signo solicitado protege en clase 16 internacional *“Material impreso, libros, manuales, formularios para negocios y panfletos “brochures” todos relativos al tema de bienes raíces, hipotecas y materia financiera y, mientras que el inscrito protege además de otras clases, en clase 16 “Papel; cartón; artículos de papel; artículos de cartón; Productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería; material*



para artistas ; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clichés; libros; revistas; periódicos; panfletos; folletos; sobres; tarjetas de presentación; papel “, razón por la cual considera este Tribunal que se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor, ya que ambos signos protegen productos similares y relacionados, por lo que en ese sentido este Órgano comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. Respecto a los agravios del apelante los mismos deben ser rechazados toda vez que si bien es cierto el signo solicitado **ERA** se limita solamente a productos relacionados únicamente al tema de los bienes raíces, la marca inscrita **“era verde (DISEÑO)** protege los productos de una manera general, es decir no se limita a un tema específico, por lo que podría incursionar en el campo de bienes raíces sin ningún problema, por lo que se vislumbra riesgo de confusión para el consumidor, resultando evidente que si existe relación, en los canales de comercialización del giro comercial que identifica al signo pretendido, por tanto se evidencia un nexo entre los mismos, provocando ese riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, que precisamente la Ley de rito pretende evitar, conforme así se establece en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de



apelación presentado por el Licenciado Luis Fernando Asis Royo, apoderado especial de la sociedad **ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta minutos cuatro segundos del cuatro de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción de la marca “**ERA**”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.

.