

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0127-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “TERRA INMOBILIARIA DISEÑO ESPECIAL) (35)”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-8663)**

**VOTO No. 596-2014**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del uno de agosto de dos mil catorce.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Tres Ríos, 600 este de la Artística, con cédula 1-812-604, en representación de **Terra Representación y Servicios, S.A.**, sociedad organizada, constituida y existente bajo las leyes de 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 once horas veinticuatro minutos treinta y dos segundos del once de diciembre de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de setiembre del 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios **“TERRA INMOBILIARIA”** el cual es un diseño especial y distintivo que consiste en las palabras “terra e inmobiliaria” además de las palabras “desarrollo y un diseño distintivo”, construcción y un diseño distintivo” y “servicios y un diseño

distintivo”, en **Clases 35** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: Gestión de negocios comerciales, administración comercial”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas veinticuatro minutos treinta y dos segundos del once de diciembre de dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: I.) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas catorce minutos cuarenta y un segundos del catorce de enero del dos mil catorce, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por 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 Arguedas Pérez, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos probados: **1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **TERRA** donde es titular TELEFONICA, S.A., domiciliada en Gran Vía, 28 28013 Madrid, España, España, clase 35 Internacional, Registro 117697 – presentada el 16 de marzo de 1999 y vigente hasta el 2 de noviembre del 2019. (ver folio 8 y 22). **2-** Que en el Registro de la

Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **TERRA** donde es titular TELEFONICA, S.A., domiciliada en GRAN VIA, 28, 28013, MADRID, España, clase 35 Internacional – Registro 123958 – presentada el 8 de noviembre de 1999 y vigente hasta el 12 de marzo del 2021. (ver folio 9 y 21).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad rechaza la inscripción del signo solicitado por considerar que la marca propuesta transgrede el artículo 7 incisos d), g), j) de marcas inadmisibles por razones intrínsecas, y el párrafo final del artículo 8 incisos a) y b) todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos sobre marcas inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto los servicios a proteger se encuentran relacionados, así como que hay similitud gráfica, fonética, ideológica con el signo inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos o individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger.

Por su parte, el recurrente al momento de apelar la resolución venida en alzada, consignó lo siguiente: “...Indico que la marca tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente para que no sea rechazada, por lo que esgrimiré los argumentos de fondo y defensa en el plazo que el Tribunal Registral Administrativo nos otorgue para tal efecto.” (folio 32). Una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las catorce horas del dos de abril del dos mil catorce, no se apersonó ante este Órgano.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** *El Recurso de Apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, de los **agravios**, que son los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal, que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico,

señalándose de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por lo tanto es en la apelación donde el recurrente debe expresar los agravios, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

Al momento de apelar la Apoderada de Terra Representación y Servicios, S.A., Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez no expresó el fundamento de su inconformidad; una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se dirigió ante este Tribunal; aun y cuando la gestionante que se manifestó en la audiencia del auto de prevención del artículo 14, esta contestación fue extemporánea y por ende sus argumentos no son de recibo.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en el no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el Registro, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los *agravios* que debían ser analizados por este Tribunal.

Lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca solicitada “**TERRA INMOBILIARIA**”, además de las palabras “desarrollo y un diseño distintivo”, construcción y un diseño distintivo” y “servicios y un diseño distintivo”, ya que el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos, de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos.

Los signos inscritos según números 117697 y 123958 pertenecientes a un mismo titular, identifican claramente la utilización de **TERRA** por parte de terceros, y el derecho que le asiste; debiendo limitarse a nivel registral el acceso de otras personas.

Como se indica, el elemento principal dentro de la marca de servicios propuesta es **TERRA**, mientras que las demás palabras que se desean inscribir se pueden entender como términos genéricos, ya sean desarrollo, construcción y servicios, transgrediendo las normas en su calificación o descripción del producto y/o servicio de que se no existe suficiente aptitud distintiva razón por lo que podría causar al consumidor medio engaño o confusión.

Jurisprudencialmente, en nuestro país el tema se puntualiza así: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” ***Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.***

Este Tribunal determina que existe la probabilidad de causar confusión de inscribirse la marca o signo pretendido en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificar e individualizar la marca de marras, siendo inminente el riesgo de confusión.

No resulta procedente la coexistencia de ambos signos en esta clase, ya que en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor o socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos.

Por lo anterior considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veinticuatro minutos treinta y dos segundos del once de diciembre de dos mil trece se encuentra ajustada a derecho y que la ausencia de agravios por parte del apelante denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio contenido en la resolución impugnada, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el **Recurso**

*de Apelación* interpuesto por la Licenciada *Ana Catalina Monge Rodríguez, Apoderada de Terra Representación y Servicios, S.A.*, confirmando la resolución en todos sus extremos.

**TERCERO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la Licenciada *Ana Catalina Monge Rodríguez, Apoderada de Terra Representación y Servicios, S.A.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veinticuatro minutos treinta y dos segundos del once de diciembre de dos mil trece, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de servicio ***“TERRA INMOBILIARIA”***, diseño especial en Clase 35 Internacional, presentado por la recurrente. 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.***

***Roberto Arguedas Pérez***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***