



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0753-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios: “TERRA CAMPUS CORPORATIVO (DISEÑO)”

DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUATRO D, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5210-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 816-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del once de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUATRO D, S.A.**, de esta plaza, domiciliada en San José, Curridabat, quinientos metros al este de Servicentro La Galera, antigua calle a Tres Ríos, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con quince minutos y treinta y un segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 05 de junio de 2008, la señora **Pricila Pacheco Contreras**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUATRO D, S.A.**, solicitó el registro de la marca de servicios “TERRA CAMPUS CORPORATIVO (DISEÑO)”, en **clase 36** del



nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“Administración de bienes raíces, incluyendo aquellos que se encuentran bajo el régimen de propiedad en condominio, servicios de alquiler, valoración de bienes inmuebles, entre otros”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 12:50:19 horas del 11 de junio de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la marca de servicios **“terra (DISEÑO)”**, en clase 36 internacional, bajo el registro número **125032**, para proteger y distinguir: *“servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios, negocios inmobiliarios”*, propiedad de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con quince minutos y treinta y un segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez, 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 para la clase solicitada. (...)”***

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de agosto de dos mil diez, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUATRO D, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veintiséis de octubre de dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. 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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 encuentra inscrita la marca de servicios “**terra (DISEÑO)**”, bajo el registro número **121313**, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**, inscrita el 31 de julio de 2000, y vigente hasta el 31 de julio de 2010, para proteger y distinguir: “*servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios, negocios inmobiliarios*”. (Ver folios 15 y 16)

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 LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**TERRA CAMPUS CORPORATIVO (DISEÑO)**” para la **clases 36** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUATRO D, S.A.**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto con la marca inscrita “**terra (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**, en **clase 36** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró que en el presente caso, en los signos en conflicto, el elemento principal lo constituye la palabra “**TERRA**” siendo foco visual del signo, y en cuanto a los demás términos que componen el signo solicitado, representan la forma mediante la cual el consumidor promedio se refiere en el mercado a los servicios suministrados, y en virtud de ello no le brindan la suficiente



distintividad como para ser inscrito; rechazando el Registro la inscripción del signo solicitado al ser inadmisibles por derechos de terceros, desprendiéndose esto de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen servicios similares en la misma clase internacional y asimismo del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a indicar que el cotejo marcario y el análisis sobre la similitud deben realizarse tomando en cuenta los intereses del consumidor y para ello, debe hacerse un estudio exhaustivo de las semejanzas y diferencias de las marcas contrapuestas, y una vez realizado este análisis consideran que la marca de su representada contiene elementos que al ser analizados conjuntamente como dispone la legislación marcaria, haciendo referencia al principio de unicidad, hace que ésta sea totalmente novedosa y original; asimismo en adición, en las marcas mixtas, el diseño sin duda añade un elemento que eleva las condiciones de distintividad del signo, conteniendo así la marca solicitada la distintividad necesaria para constituirse en un registro marcario, sin poner en riesgo o en duda ninguno de los principios respecto al análisis que debe realizar el consumidor frente a los servicios que tiene a su disposición, pudiéndose afirmar que una vez que se realiza el cotejo marcario de forma prudente analizando cada detalle, se concluye que ni gráfica, ni fonética ni conceptualmente existe similitud ni riesgo de confusión y/o asociación empresarial entre las marcas contrapuestas.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto



en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, 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 se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se



integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
-----------------	-------------------



	
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>
<p>En clase 36 de la Nomenclatura Internacional los siguientes servicios: <i>“servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios, negocios inmobiliarios”</i></p>	<p>En clase 36 de la Nomenclatura Internacional los siguientes servicios: <i>“Administración de bienes raíces, incluyendo aquellos que se encuentran bajo el régimen de propiedad en condominio, servicios de alquiler, valoración de bienes inmuebles, entre otros”</i></p>

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al



origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas “**TERRA CAMPUS CORPORATIVO (DISEÑO)**” y “**terra (DISEÑO)**”, son signos mixtos, siendo la inscrita simple, porque consiste en un único vocablo, y la solicitada compleja, por estar conformada por tres palabras, razón por la cual en el caso de esta última 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 CAMPUS CORPORATIVO (DISEÑO)**” y la inscrita “**terra (DISEÑO)**”, 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 le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, resultando idéntico al de la marca inscrita; además, podría suponerse, por la relación que hay entre los servicios, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**terra (DISEÑO)**”, se encuentran directa e indirectamente relacionados. Asimismo los demás términos que componen el signo solicitado, representan la forma mediante la cual el consumidor promedio se refiere en el mercado a los servicios suministrados, y en



virtud de ello no le brindan la suficiente distintividad como para ser inscrito, tal como lo señaló el Órgano a quo. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**TERRA CAMPUS CORPORATIVO (DISEÑO)**”, con la marca inscrita a nombre de la empresa **TELFÓNICA, S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser las marcas enfrentadas mixtas, y que asimismo el elemento preponderante de la marca inscrita es el término denominativo “**terra**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud fonética en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

SEXTO. En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica fonética e ideológica como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la pretendida y los amparados por las ya inscritas.

Analizado el signo solicitado “**TERRA CAMPUS CORPORATIVO (DISEÑO)**” como marca de servicios en clase 36, con la marca inscrita “**terra (DISEÑO)**”, en cuanto a los servicios a proteger y distinguir, debe tomarse en cuenta que algunos resultan idénticos, algunos similares y otros relacionados con los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes de los servicios, toda vez que son servicios requeridos por una generalidad de uso masivo.



Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los demás agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala el 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, lo cual por lo ya visto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, éstos se encuentran íntimamente relacionados desde todo punto de vista con los de las marcas inscritas. 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.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUATRO D, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con quince minutos y treinta y un segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUATRO D, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con quince minutos y treinta y un segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez, la cual se confirma. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33