

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0155-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “TERRA inmobiliaria desarrollo construcción servicios (diseño)” (36)

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

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-8664)

VOTO N° 851-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veintinueve de julio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Curridabat, 600 al este de la Artística, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada de la empresa **TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras, domiciliada en Residencial La Cumbres primera avenida, tercera calle, bloque E, Edificio Grupo Terra, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, once minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre del dos mil doce, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de

calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo **“TERRA inmobiliaria desarrollo construcción servicios (diseño)”**, para proteger y distinguir: **“servicios de corredores de bienes raíces”**, en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, once minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A. de C.V.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de febrero del dos mil trece, interpuso recurso de apelación, y el Registro mencionado, mediante resolución de las once horas con cuarenta minutos, tres segundos del ocho de febrero del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra

hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la inscripción del signo **“Terra inmobiliaria desarrollo construcción servicios (diseño)”** el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En este sentido consideró que el signo resulta engañoso porque busca proteger servicios en una clase que no pertenece, por cuanto en el signo propuesto fácilmente se nota que el servicio a proteger tiene que ver con desarrollo, construcción y servicios manifestados en el logo, siendo que el servicio de construcción se encuentra clasificado en la clase 37 y no en la solicitada, manteniéndose el criterio de engañoso con respecto al diseño.

La representación de la empresa solicitante y apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios, argumenta que la marca tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente para que no sea rechazada. Si bien la marca no es multiclase, se ha solicitado también en todas las clases que el logo y su significado contemplan. Por otra parte, no estaría induciendo al consumidor a engaño, ya que el logo se relaciona íntegramente con la clase y los productos que se pretenden proteger. Además, la marca deberá ser analizada como un todo y no dividir los términos que la integran.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, nos encontramos, que la marca que se pretende registrar **“TERRA inmobiliaria desarrollo construcción servicios (diseño)”**, es mixta, se solicita para distinguir: “servicios de corredores de bienes raíces”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta marca tiene como elemento central los términos **“TERRA INMOBILIARIA”**, términos que se relacionan con los bienes objeto del servicio de

correduría de bienes raíces. El término **“TERRA”** es sinónimo de la palabra **“TIERRA”** y se utiliza como radical genérico para referirse a tierra. Ejemplo de ello son las palabras terracota, aterrar, terraza, de forma que el consumidor lo asociará en forma directa e inmediata con tierra entendida con el suelo. De conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, inciso b), los radicales genéricos o de uso común no pueden ser elementos distintivos centrales de una marca, y el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. Por su parte el vocablo **“inmobiliaria”** no aporta distintividad alguna, por cuanto refiere al nombre del servicio a proteger, a saber, “servicios de corredores de bienes raíces”. De esta forma los términos “terra inmobiliaria” no aportan distintividad porque se refieren a la tierra, elemento que por definición es descriptivo de los bienes raíces que se caracterizan por ser bienes inmobiliarios, sea anclados a la tierra. De esta forma los consumidores asociarán estos términos de forma directa e inmediata con tierra entendida como suelo, por lo que se trata de elementos que describen las características de los productos a negociar, productos anclados a la tierra, por lo tanto inmobiliarios.

Los demás elementos que forman parte del signo **“desarrollo, construcción y servicios”**, tampoco cuentan con aptitud distintiva, por el contrario, describen los servicios que se ofrecen, generando en el consumidor la expectativa de que la empresa ofrece servicios de desarrollo inmobiliario, construcción inmobiliaria y servicios inmobiliarios. De ahí que debe en este caso aplicarse el artículo 7 d) de la Ley de Marcas que prohíbe el registro de signos que sean únicamente descriptivos de las características del servicio o producto que se ofrece. Esto hace además que se aplique el artículo 7 g) de la Ley de Marcas en el sentido de que el signo no ofrece distintividad suficiente ya que el termino terra es radical genérico referido a tierra y la palabra inmobiliaria no hace más que reforzar la referencia a que se trata de bienes raíces, se trata de términos que no presentan distintividad suficiente frente a los servicios de los competidores referidos precisamente a bienes raíces, anclados a la tierra, sea bienes inmobiliarios.

Adicionalmente, la expresión desarrollo y construcción pueden llevar a los consumidores a incurrir en engaño o confusión. Al analizar los servicios que se pretenden proteger, sea **“servicios de corredores de bienes raíces”**, se desprende que el signo propuesto genera una expectativa de que es para distinguir servicios de desarrollo y construcción. Esta situación está en contradicción con la clase para la cual la misma se solicita, sea correduría de bienes raíces en clase 36.

Esta situación violenta el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas. Esta normativa indica lo siguiente:

“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicios, el registro solo será acordado para este producto y servicio.”

Al incluir la marca solicitada las palabras **“desarrollo”** y **“construcción”**, de conformidad con el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas, el registro sólo se podrá autorizar a estos servicios, ubicados en otras clases distintas a la 36. Esta normativa pretende precisamente evitar la contradicción que se genera cuando en la marca se hace referencia a productos y servicios que no calzan con el listado de la marca solicitada. En este caso, la marca se requiere, no para proteger estos servicios, sino a otros servicios, precisamente los de correduría de bienes raíces. Razón suficiente para impedir el registro de la marca, porque la misma sólo puede ser concedida para servicios de desarrollo y construcción tal y como lo ordena la normativa citada.

Adicionalmente respecto de los servicios a proteger, sea, **“servicios de corredores de bienes raíces”**, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con desarrollo y construcción, siendo que los servicios de desarrollo y construcción como bien lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, no corresponden a la clase 36 sino a la 37. Por lo

anterior, para la clase 36, la marca es además engañosa, al incluir elementos que no corresponden a la clase indicada, por lo que también es de aplicación el numeral 7, inciso j) de la Ley citada.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuesto por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254**, *itálica del original, subrayado nuestro*.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o

servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

Conforme a lo anterior, al indicar la marca servicios de “desarrollo y construcción” que no corresponden a la clase y servicio cuya protección se pretende, sea correduría de bienes raíces en clase 36, la marca resulta además engañosa violentando el inciso j) del Artículo 7 de la Ley de Marcas en relación con el párrafo final de dicho artículo. El consumidor será confundido porque las cualidades o los servicios protegidos por la marca no se refieren a desarrollo y construcción, la marca se solicita para proteger otro tipo de servicios, los servicios de correduría.

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado **”TERRA inmobiliaria desarrollo construcción servicios (diseño)”**, en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de ser registrado como marca, por razones intrínsecas, al violentar el Artículo 7 de la Ley de marcas, en su párrafo final y en sus incisos d), g) y j), en relación con el 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Cita. Resulta entonces procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, once minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“TERRA inmobiliaria desarrollo construcción servicios (diseño)”**, en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuesta expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, once minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“TERRA inmobiliaria desarrollo construcción servicios (diseño)”**, en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. MARCA DESCRIPTIVA

TE. MARCA ENGAÑOSA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INSTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.41.53

MARCA ENGAÑOSA

UP. MARCA CONFUSA

TG. MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.6029

MARCA DESCRIPTIVA

TG. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.74