



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0001-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA
“EARTHIANOS”

ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA
(EARTH), apelante

REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL (expediente de origen 2019-
965)

Marcas y otros signos

VOTO 0050-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y un minutos del primero de marzo del dos mil veinticuatro.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada ANEL AGUILAR SANDOVAL, portadora de la cédula de identidad 1-1359-0010, apoderada especial de la ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA (EARTH), organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-007-078951, domiciliada en Campus de EART, Las Mercedes de Guácimo, Limón, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:17 horas del 9 de noviembre de 2023.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de mayo de 2023, la licenciada ANEL AGUILAR SANDOVAL, solicitó la nulidad de la marca de fábrica “EARTHIANOS”, registro 280136, inscrita el 13/06/2019, con vencimiento al 13/06/2029, titular: **EARTHIANOS S.A.**, para proteger y distinguir productos y servicios de la clase 1 y 35.

La nulidad se solicitó con base en los registros marcarios  **EARTH** y el riesgo de confusión y asociación comercial con la Universidad **EARTH**, además el término **EARTHIANOS** es un gentilicio para designar a la comunidad universitaria de la universidad.

Mediante resolución de las 13:52:17 horas del 9 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la solicitud de nulidad en contra del signo “**EARTHIANOS**”, registro 280136, propiedad de la empresa **EARTHIANOS S.A.**, en virtud de no contravenir las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la **EARTH** apeló y expuso como agravios:

El término **EARTHIANOS** claramente se asocia a la Universidad **EARTH**, y no tiene ninguna otra connotación que el de ser parte de la comunidad universitaria, lo cual surge como un evento lógico y natural de las personas que se agrupan y buscan identificarse como parte de un conjunto.

Indica relación de productos y servicios de las marcas en cotejo. Los servicios de la marca registrada tienen un enfoque claro en el sector



agrícola y ambiental, que es precisamente el mismo enfoque de la Universidad EARTH

Dada la relación entre servicios educativos en ciencias agrícolas y los productos de clase 01 y servicios de la clase 35, su representada tiene un mejor derecho para el término EARTHIANOS, así como es evidente que el uso por parte de **EARTHIANOS S.A.**, lleva a un riesgo de apropiación, confusión y asociación comercial con la Universidad EARTH.

La prueba aportada en el expediente demuestra un uso prolongado a lo largo de los años donde se hace referencia al término EARTHIANOS con relación a miembros de la comunidad EARTH, sean estudiantes actuales o no, por lo que se demuestra el derecho previo para obtener el registro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, los mismos indicados por el Registro de origen.

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas, establece dos



procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos en el que el signo que se pretende anular fue registrado en contravención de las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito. El otro procedimiento es la cancelación por falta de uso de la marca establecido en el numeral 39 de ese mismo cuerpo normativo.

Asimismo, el artículo 37 antes citado, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. La inscripción que se pretende anular es la del signo “EARTHIANOS”, registro 280136, inscrita el 13 de junio de 2019. Estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 30 de mayo de 2023, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal establecido al efecto.

Los fundamentos de la nulidad giran en torno a la identidad de las marcas registradas por la universidad EARTH y el gentilicio EARTHIANOS utilizado por los estudiantes de dicha institución con la marca registrada “EARTHIANOS”, registro 280136, por lo que se debe realizar un cotejo de los signos y determinar si el uso del gentilicio se presta para confusión en el mercado.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. El artículo 8º de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) Si el 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 u otros relacionados con estos, 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.

Las marcas en cotejo son:

EARTHIANOS S.A.

Distingue en **clase 1**: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios, preparaciones para templar y soldar metales, sustancias para curtir cueros y pieles de animales, adhesivos (pegamentos) para la industria, masillas y otras materias de relleno en pasta, compost, abonos, fertilizantes, preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

En **clase 35**: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, todos estos relacionados con la producción agrícola.

SIGNOS DE LA EMPRESA APELANTE



“EARTHIANOS”, registro 300255, inscrita el 21/10/2021, vence el 21/10/2031, para proteger y distinguir en clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.



EARTH, registro 180799, inscrita el 13/10/2008, vence el 21/10/2028, para proteger y distinguir en clase 41: Servicios de educación con especialidad en la enseñanza y transmisión de conocimientos sobre la agricultura y la conservación del trópico húmedo.



“**EARTH**”, registro 171275, inscrita el 6/11/2007, vence el 6/11/2027, para proteger y distinguir en **clase 16**: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés, en **clase 29**: carne pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conservas secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos, productos en fincas, en **clase 31**: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, tales como banano y tubérculos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, en **clase 42**: servicios de educación orientados a la investigación, con fines de utilidad pública, con especialidad en la enseñanza, la investigación y la difusión de conocimientos sobre agricultura y la conservación del



trópico húmedo.

“TIERRA (EARTH)”, registro 88886, inscrita el 20/10/1994, vence el 20/10/2024, para proteger y distinguir en clase 42: educación e investigación, con fines de utilidad pública, con especialidad en la enseñanza, la investigación y la difusión de conocimientos sobre la agricultura y la conservación del trópico húmedo.



Nombre comercial registro 88887, inscrito el 20/10/1994, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a una institución privada de educación e investigación, con fines de utilidad pública, con especialidad en la enseñanza, la investigación y la difusión de conocimientos sobre la agricultura y la conservación del trópico húmedo.

“HIJOS DE LA TIERRA”, registro 299525, inscrita el 20/09/2021, vence el 20/09/2031, para proteger y distinguir en clase 36: concesión de becas para estudio, en clase 41: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

“EARTH”, registro 299378, inscrita el 15/09/2021, vence el 15/09/2031, para proteger y distinguir en clase 41: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.



En el presente caso desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico según el análisis en conjunto se deduce que los signos



EARTH, TIERRA (EARTH),



, HIJOS DE LA TIERRA y

EARTH, inscritos a nombre de la ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA (EARTH), no presentan semejanza alguna con la marca “**EARTHIANOS**” propiedad de **EARTHIANOS, S.A.**; no es posible descomponer el signo que se pretende anular y extraer de él el término **EARTH** para indicar algún tipo de similitud que genere riesgo de confusión para el consumidor. Ese consumidor no se detiene a extraer de la marca en conflicto sus componentes silábicos para determinar alguna semejanza.

En lo que corresponde al signo “**EARTHIANOS**” de la empresa apelante sí presenta identidad total con el signo que se pretende anular “**EARTHIANOS**”, pero por el principio de especialidad marcaría se descarta cualquier tipo de riesgo de confusión, ya que el primero distingue servicios de educación y el segundo productos y servicios de publicidad y gestión comercial relacionados con la producción agrícola. Principio que también se aplica para distinguir los demás signos registrados por la empresa **EARTH**, aunque las denominaciones son diferentes.

En relación con el principio de especialidad, el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica 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...”



De lo anterior se deduce el fin de este principio radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma 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, prohibición establecida en el artículo 25 Ley de Marcas.

Según lo indicado, considera esta instancia que la lista de productos y servicios que distinguen los signos de la **ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA (EARTH)**, no se encuentra relacionada con la lista de productos y servicios del signo que se pretende anular **EARTHIANOS**, registro 300255, que se refiere a productos y servicios para las prácticas agrícolas en el campo y los de la **EARTH** son dirigidos en especial a la educación.

Además, el hecho que se utilice el gentilicio de **EARTHIANOS**, para los estudiantes de la **EARTH**, no es un factor que demuestre que utilizan en el mercado una marca que se relacione con los productos y servicios del signo “**EARTHIANOS**”, registro 300255.

Como bien lo expuso el Registro, los consumidores finales de los productos y servicios del signo “**EARTHIANOS**”, registro 300255, son agricultores o personas o empresas relacionadas con la agricultura, con los cuales la apelante no logró demostrar un vínculo



directo que los relacione y se configure el riesgo de confusión que se manifiesta.

Por el cotejo marcario y el principio de especialidad desarrollado, al ser los productos distintos y servicios distintos y presentar las marcas diferencias sustanciales en el plano gráfico, fonético e ideológico, con la excepción de “EARTHIANOS”, registro 300255, inscrita a nombre de la apelante, pero en clase diferente a la que se pretende anula, no se producirá confusión en los consumidores, como tampoco un riesgo en el origen empresarial, dada la diferencia tan marcada de estos en relación con los productos, servicios y nombre comercial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violentó en su proceso de inscripción los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, apoderada especial de la **ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA (EARTH)**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:17 horas del 9 de noviembre de 2023, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, apoderada especial de la **ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGION TROPICAL HUMEDA (EARTH)**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:17 horas del 9 de noviembre de 2023, la que en este acto se confirma en todos



sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 07:35 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/04/2024 08:33 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 05:17 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 05:16 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 05:16 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36