

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 20004-0048-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “METRO CUADRADO”

La Nación S. A.

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. No. 2003-7257)

VOTO No 105-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las ocho horas con quince minutos del veintiocho de setiembre de dos mil cuatro.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Fernán Vargas Rohrmoser**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-doscientos veintisiete-novecientos noventa y cinco, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de LA NACION SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número trescientos uno-ciento dos mil ochocientos cuarenta y cuatro, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y dos segundos del diez de febrero de dos mil cuatro.-

RESULTANDO:

I: Que el trece de octubre de dos mil tres, ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor Fernán Vargas Rohrmoser, en representación de LA NACION SOCIEDAD ANONIMA, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “METRO CUADRADO”, en clase 16, para proteger un suplemento impreso, un suplemento digital específicamente dirigidos al negocio de bienes raíces, compra, venta y alquiler de casas y lotes.

II: Mediante resolución de las ocho horas, veinte minutos, cincuenta y cuatro segundos del siete de noviembre de dos mil tres y de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se le consignaron como defectos a la solicitud de inscripción de la marca METRO CUADRADO, que en dicho

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro se encuentra inscrito el nombre comercial METRO CUADRADO, propiedad de METRO CUADRADO BIENES RAICES S.A., desde el nueve de octubre de dos mil tres, bajo el registro número 141992, que es un establecimiento dedicado a bienes raíces, así como la marca de servicio METRO CUADRADO, bajo el registro número 142010, en clase 35, concediéndosele un término de treinta días hábiles para su contestación.

III: Que mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil cuatro ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Vargas Rohrmoser, en su condición dicha, se opuso a lo prevenido por el registrador, de lo cual conoció la Subdirección de ese Registro.

IV: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en resolución dictada a las trece horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y dos segundos del diez de febrero de dos mil cuatro, argumentó que en ese Registro se encuentra inscrito el nombre comercial METRO CUADRADO, propiedad de Metro Cuadrado Bienes Raíces, S.A., de Costa Rica, desde el 9 de octubre de 2003 y con vencimiento indefinido, bajo el acta No. 141992, para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a bienes raíces y, además, la marca de servicio **M²**, registro número 142010, para proteger servicios de bienes raíces, en clase 35, propiedad de Metro Cuadrado Bienes Raíces, S. A, resolviendo, declarar sin lugar la solicitud presentada.

V: Que con fecha diecinueve de febrero de dos mil cuatro, el señor Vargas Rohrmoser, recurre la resolución final indicada en el punto anterior, interponiendo recurso de revocatoria y apelación en subsidio, resolviendo el órgano **a quo** mediante resolución de las catorce horas seis minutos treinta y tres segundos del quince de marzo de dos mil cuatro, confirmar la resolución recurrida y admitir la apelación.

VI: Que en escrito presentado ante este Tribunal en fecha trece de julio de dos mil cuatro, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de LA NACION S.A., manifiesta que actúa en esa condición y que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ratifica y confirma en todos sus extremos sus actuaciones y gestiones en estas diligencias, aportando certificación notarial en lo conducente, de fecha 12 de julio de 2004.

VII: Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el cinco de agosto de dos mil cuatro, los señores Vargas Rohrmoser y Peralta Volio, alegan que en el presente asunto no existe confusión, ya que el periódico La Nación no presta servicios de correduría de bienes raíces, ni está organizada para prestarlos, ya que las personas que se presentan al periódico de su representada, lo hacen solamente por su interés en publicar anuncios. Alegan, que quien quiere contratar un servicio para vender o comprar una propiedad, no acude al periódico La Nación, sino que más bien busca a un corredor; además argumentan que un tercero puede solicitar la misma marca para productos de distinta naturaleza, por lo que en el mercado pueden coexistir marcas iguales o similares para diferentes productos o servicios. Además, arguyen que ni la marca inscrita ni la solicitada protegen bienes raíces propiamente; lo que protege la inscrita son servicios de bienes raíces y por lo tanto, pertenece a la clase 35, por tratarse de un negocio inmobiliario y por ende, las clases de servicios no protegen bienes o productos tales como bienes raíces, inmuebles, tierra o una cosa, a diferencia de la solicitada, que sí es para proteger un producto que es un suplemento periodístico. En lo que respecta a la existencia del nombre comercial METRO CUADRADO, los señores Vargas Rohrmoser y Peralta Volio indican, que los suplementos informan, publican noticias e instruyen y educan al público lector sobre negocios inmobiliarios, no especifican ni individualizan establecimiento o casa alguna, ni se vinculan con un vendedor o comprador determinado. Consecuentemente, la solicitud de la marca METRO CUADRADO de La Nación S.A., en clase 16, no se ajusta dentro de ninguno de los presupuestos de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros, motivos todos para solicitar que se revoque la resolución recurrida y se admita la marca solicitada.

VIII: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, a la invalidez y o ineficacia de las diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: Este Tribunal requirió prueba para mejor resolver mediante resolución dictada a las ocho horas cincuenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, la cual se ha tenido a la vista, a efecto de emitir la presente resolución (ver folios del 57 al 69).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como Hechos con tal carácter, los siguientes: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el acta No. 142010, se encuentra inscrita desde el nueve de octubre de dos mil tres, la marca de servicio M²(diseño), con reserva de los colores amarillo, negro y blanco, propiedad de METRO CUADRADO BIENES RAICES, SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco, en clase 35, para proteger y distinguir servicios de bienes raíces, inscripción vigente hasta el nueve de octubre de dos mil trece. (folios 59 y 60). **II.-** Que bajo el registro número 141992, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el nueve de octubre de dos mil tres, el nombre comercial METRO CUADRADO, establecimiento comercial dedicado a bienes raíces, propiedad de METRO CUADRADO BIENES RAICES, SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número tres- ciento uno-doscientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco (folio 69).

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existe ninguno de interés en la resolución de este proceso.

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO: **I.-** Puede definirse la marca, como aquel bien inmaterial destinado a distinguir **un producto o servicio de otros**, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo, a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Del anterior concepto que recoge de algún modo los requisitos básicos establecidos en los artículos 2° y 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978 del 6 de

enero de 2000), se desprenden las siguientes características de la marca: **a) su perceptibilidad:** entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, quien de esta manera aprehende y a la vez, asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad:** que es la función esencial de la marca, y radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y **c) su susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de Propiedad Industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca. De todo lo anterior se concluye, que un signo es registrable como marca, cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. **II-** La marca como signo que distingue un producto o un servicio de otro, juega un papel preponderante, pues tiene como función general: exaltar la calidad de un producto mediante la publicidad de éste, pues, sin una marca que lo identifique, no es posible efectuar la publicidad de un objeto o servicio dado. La marca como tal, tiene tres finalidades: a) permitir que el consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, indicándole cuál es la empresa que lo ha fabricado o prestado, según el caso, permitiéndole al público consumidor una asociación entre uno y otro; b) distinguir un producto o servicio de otro, especialmente de aquellos de la misma especie y c) derivado de su característica de distintividad, la marca permite la publicidad de un determinado producto o servicio, identificándolo en un folleto, brochure, anuncio de televisión o cualquier otro medio publicitario. **III-** Así las cosas, toda marca debe englobar la suficiente distinción e identificación de los bienes o servicios que pretende tutelar; de manera que, para que una marca reúna la condición de ser distintiva, debe ser primordialmente capaz de distinguir productos y servicios, siendo la distintividad, la función esencial de toda marca, al punto de que uno de los supuestos para que una marca sea catalogada como inadmisibles, estriba en el hecho de que ésta no posea suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, tal y como lo informa el

numeral 7, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, ratificado por Costa Rica mediante la Ley No. 7484 del 28 de marzo de 1995, en su artículo 6 quinquies B.2) indica que, la ausencia de distintividad es un presupuesto que por sí basta para rehusar el registro de una marca y, específicamente sobre la constitución de una marca de fábrica o de comercio, como la que pretende inscribir La Nación, Sociedad Anónima. El Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el Anexo I C, Parte II, relacionada con las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de Propiedad Intelectual, Sección 2, referente a las marcas de fábrica o de comercio, regula en el artículo 15, párrafo primero, en lo que nos interesa, lo siguiente: *“Artículo 15: Materia objeto de protección. 1.- Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos **que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas...**”* (suplida la negrilla). Asimismo, a través del articulado que compone nuestra normativa marcaria, en los artículos 2, 3, 7, 8 y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y los numerales 22, 24, 25 del Reglamento a esa Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002, entre otros, se denota el espíritu del legislador orientado a evitar una posible confusión, determinando que se distinga un producto o servicio de otro y, especialmente, de aquellos de la misma especie, por lo que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad. **IV.-** Las marcas que se registren pueden distinguir productos o servicios, para lo cual la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, concretamente la “Clasificación de Niza”, dispone 34 clases para proteger productos y 11 clases para la protección de servicios, las cuales pueden formarse de palabras, imágenes o diseños o estar configuradas por una combinación de diseños y palabras, lo cual implica que los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí, por encontrarse en clases diferentes de la citada Clasificación Internacional, tal y como lo preceptúa el artículo 89 de la Ley No. 7978, el cual en su párrafo final, dispone expresamente: *“**Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la***

clasificación referida en el primer párrafo de este artículo". (Lo resaltado en negrilla no corresponde al original). En lo que respecta a las marcas de servicio, de acuerdo a la normativa marcaria, éstas al igual que las de productos, son signos distintivos, que cumplen la función de distinguir los servicios de una persona de los de otra. Tanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos como su Reglamento, relacionan las marcas de servicio y su enunciación se establece en conjunto con las marcas de productos, refiriéndose en forma general, a ambas como marcas. La marca de servicio, al igual que la de productos, debe ser altamente distintiva y capaz de identificar los servicios a los que se apliquen frente a los de su misma clase o especie. Los servicios según la Clasificación de Niza citada, pueden ser de cualquier tipo, para lo cual, tal y como se indicó supra, se determinaron once clases, y al solicitarse la registración, debe indicarse la clase de marca que se pretende proteger. V.- Por lo expuesto, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio METRO CUADRADO, en clase 16, para proteger un suplemento impreso, un suplemento digital específicamente dirigidos al negocio de bienes raíces, compra, venta y alquiler de casas y lotes, por existir identidad con la marca de servicio, registrada como M² (diseño), inscrita en clase 35, bajo el registro 142010, para proteger servicios de bienes raíces, propiedad de Metro Cuadrado Bienes Raíces Sociedad Anónima, por cuanto de conformidad con lo que al efecto establece el numeral 8, inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no podrá admitirse la registración de una marca para el caso en que: *"b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca 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 anterior"*, toda vez que se establece la prohibición de registración de un signo que pueda causar confusión, por no poseer la suficiente carga diferenciadora con otro ya registrado –como en el presente asunto–, que distinga productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca inscrita. VI.- Aunado a lo anterior, nótese que de conformidad con el citado artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el hecho de clasificarse la marca solicitada en una clase diferente de la inscrita, por sí no es óbice para alegar, como lo hace el recurrente, la procedencia de la registración de la marca de de fábrica y de comercio METRO

CUADRADO, ya que de conformidad con el párrafo final del numeral 89, aunque las marcas pertenezcan a clases diferentes, son susceptibles de ser confundidas por el público consumidor, al estar referidas ambas a bienes raíces. Si bien, la marca solicitada pretende distinguir un suplemento impreso y uno digital, por lo que tales productos se ubican en clase 16 de la clasificación internacional, éstos van dirigidos específicamente al negocio de bienes raíces: compra, venta y alquiler de casas y lotes, lo cual, en términos generales, es el mismo servicio que brinda la marca M² (diseño), en clase 35, la cual protege servicios de bienes raíces. **VII.-** Así las cosas, estima este Tribunal que permitir la registración de la marca de fábrica y de comercio METRO CUADRADO, llamaría a confusión a los potenciales adquirentes del producto. Ante los agravios formulados por el apelante, es conveniente incluir un extracto de lo señalado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en la publicación introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas, obra del señor BERD Kunze, Vevey, reimpresso en 1990, como parte del material facilitado en el Módulo III del Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, realizado en julio del presente año, según el cual: *“...existe el riesgo de que haya confusión no solamente entre las marcas de producto o entre las marcas de servicio, sino también entre las marcas de producto, por una parte, y las marcas de servicio, por la otra. En otras palabras, puede plantearse la necesidad de determinar si una marca registrada o utilizada para ciertos productos es confusamente similar a otra marca registrada o utilizada para ciertos servicios. Esto se debe al simple hecho de que los consumidores están acostumbrados a la existencia de empresas que ofrecen tanto productos como servicios”* Pág. 85. Merece considerarse, que en el caso particular del consumidor, el titular de la marca de servicio M² (diseño) inscrita para proteger servicios de bienes raíces, bien podría publicar un suplemento en el diario de circulación nacional “La Nación”, para dar publicidad a los servicios de bienes raíces que distingue con su marca de servicio inscrita; lo que provocaría confusión, máxime que, al confrontarse ambas marcas, el rasgo sobresaliente son los vocablos “**metro cuadrado**”. Este inconveniente, aunado a la similar naturaleza de los productos y servicios que se protegen, en razón de que la publicación concretamente está dirigida al negocio de bienes raíces, tal y como lo señala la sociedad recurrente, pueden considerarse éstos los elementos que en definitiva provocan en alto grado el riesgo de confusión entre las marcas. **VIII.-** Por otra parte, respecto a la existencia

de la inscripción del nombre comercial “METRO CUADRADO”, propiedad de Metro Cuadrado Bienes Raíces, Sociedad Anónima, es importante destacar que el supra citado artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define al nombre comercial como: *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*, poseyendo al igual que las marcas, un denominador común, que es la función distintiva, ampliamente analizada infra. De ahí que la protección que se le brinda al titular de un nombre comercial, está dirigida a evitar que se provoque confusión o se genere un riesgo de asociación con la empresa del titular de ese nombre comercial, e incluso, de los productos o servicios producidos o comercializados por la propietaria de ese nombre comercial. En razón de esa protección, el artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone en lo que interesa, lo siguiente: ***“Artículo 66.- Protección del nombre comercial. El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...”***. Nótese que en el presente caso, la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio Metro Cuadrado, presentada por La Nación, Sociedad Anónima, pretende proteger en clase 16, un suplemento impreso, un suplemento digital, dirigido específicamente al negocio de bienes raíces, compra, venta y alquiler de casas y lotes. Así las cosas, haciendo un análisis de la protección de que goza el nombre comercial METRO CUADRADO, inscrito a nombre de METRO CUADRADO BIENES RAICES, SOCIEDAD ANONIMA, bajo el registro número 141992, desde el 9 de octubre de 2003, establecimiento comercial dedicado a bienes raíces, tal y como consta en certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, de la que este Tribunal solicitó como prueba para mejor resolver (ver folio 69), se llega a la conclusión de que no hay duda de la existencia de una posible confusión, visto que ambos signos resultan absolutamente idénticos, motivo que por sí solo sirve de fundamento para confirmar la denegación de la solicitud de inscripción presentada por La Nación, Sociedad Anónima de la marca de fábrica y de comercio METRO CUADRADO, ya que de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es inadmisibles por derechos de terceros: *“...d) Si el uso del signo es susceptible*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”. (suplida la negrilla). Al respecto, cabe destacar que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, anterior órgano jerárquico impropio de ese Registro, en el voto No. 44-2002 de las nueve horas cincuenta minutos del treinta de enero de dos mil dos, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “ **II.-** *Se ha reiterado en no pocas oportunidades, que hoy día, el derecho de marcas de (sic) ha convertido de interés público ya que sobre el interés privado prevalece el del consumidor, quien merece ser protegido para no ser víctima de engaño o confusión... Si dos marcas (o una marca y un nombre comercial como es el caso bajo examen) se recuerdan en forma análoga, no hay duda de su posible confusión y mucho más aún sin (sic) ambos signos resultan absolutamente idénticos...*”. En el presente caso, no cabe la menor duda que al autorizarse la registración de la marca de fábrica y de comercio METRO CUADRADO, crearía una confusión entre los consumidores, por la existencia de la inscripción previa del nombre comercial METRO CUADRADO, propiedad de la empresa Metro Cuadrado Bienes Raíces Sociedad Anónima, que, como reiteradamente se ha señalado, protege y distingue un establecimiento dedicado a bienes raíces. Lo anterior, hace apreciar que la similitud existente entre la marca de fábrica y de comercio que se pretende inscribir, y el nombre comercial inscrito desde el día nueve de octubre de dos mil tres, es un motivo más para llamar a confusión a los potenciales consumidores, por lo que lo procedente es confirmar la resolución apelada.

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, Ley No. 8039; 28.d, 126, c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones hechas, jurisprudencia, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Fernán Vargas Rohrmoser, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de LA NACION, SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas cuarenta y cinco minutos, cuarenta y dos segundos del diez de febrero de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFIQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada