

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2004-0049-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca

M² metrocuadrado La Nación

Registro de la Propiedad Industrial

(Exp.origen 2003-7624)

VOTO No 106-2004

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

Recurso de Apelación presentado por el señor Fernán Vargas Rohmoser y Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderados Especiales de la empresa “LA NACION, SOCIEDAD ANONIMA”, contra la resolución de las doce horas cuarenta y seis minutos cincuenta segundos del veinticinco de febrero de dos mil cuatro, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial en diligencias de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio M² metrocuadrado La Nación (diseño) en clase 16.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el día veinticuatro de octubre de dos mil tres, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado de la empresa La Nación, Sociedad Anónima, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y de comercio M² metrocuadrado La Nación (diseño), 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.- Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a los doce horas cuarenta y seis minutos, cincuenta segundos del día veinticinco de febrero de dos mil cuatro, se declaró sin lugar la solicitud presentada, por encontrarse inscrita en dicho Registro,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la marca M2 Bienes Raíces (Diseño), propiedad de Eddy Barquero Solano, desde el 31 de enero de 2003 y con vencimiento al 31 de enero de 2013, bajo el acta número 137157 para proteger y distinguir servicios de bienes raíces, en clase 36 Internacional, lo que viene a contrariar el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

III.- De la anterior resolución, los representantes de La Nación, Sociedad Anónima, en escrito presentado a dicho Registro el cinco de marzo de dos mil cuatro, apelan, argumentado su inconformidad en que la marca inscrita lo que protege son servicios de bienes raíces, no productos, que la marca que se pretende inscribir, es precisamente para proteger un producto, que es un suplemento periodístico y que no puede existir confusión alguna entre un suplemento periodístico y un servicio o negocio inmobiliario, específicamente de correduría de bienes raíces, existiendo la posibilidad de que ambos signos puedan coexistir sin daño ni peligro para nadie. Mediante el escrito de contestación de la audiencia presentado ante este Tribunal en fecha cinco de agosto de dos mil cuatro, la apelante reafirma las razones de su inconformidad, además manifiesta que, al periódico La Nación, se presentan solamente personas interesadas en publicar anuncios, y esto no se confunde con la correduría u oficio de corredor que es la intervención de un tercero en compras y ventas de inmuebles entre dos personas, vendedor y comprador, por lo que, si no hay clientela no puede haber lesión ni acto ilícito y si no hay daño o perjuicio no hay competencia desleal, ni violación de los derechos de exclusividad de los signos inscritos. Indica asimismo la parte apelante, que en el derecho marcario rige el principio de especialidad, lo que significa que un tercero puede solicitar la misma marca para productos de distinta naturaleza, solicitando en consecuencia, revocar la resolución recurrida y admitir la marca solicitada al trámite de registro.

IV.- En virtud de lo anterior, conoce este Tribunal, indicando que, a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a la prueba para mejor proveer. Este Tribunal ha tenido a la vista para revolver este procedimiento, la prueba solicitada con ese carácter, visible a los folios del 74 al 78 inclusive, así como la aclaración solicitada visible a los folios 93 y 94.

SEGUNDO: En cuanto a los hechos probados. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista el siguiente: ÚNICO: que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicio M2 Bienes Raíces (Diseño), propiedad del señor Eddy Barquero Solano, bajo el registro número 137157, para distinguir y proteger en clase 36 servicios de bienes raíces, la cual se encuentra vigente hasta el 31 de enero de 2013. (Ver folio 93).

TERCERO: En cuanto a los hechos no probados. No existe ninguno de interés en la resolución de estas diligencias.

CUARTO: En cuanto al fondo. A.-) Sobre las marcas en general. 1.-) La doctrina relacionada con el derecho marcario, define 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. El anterior concepto, se recoge en los artículos 2º y 3º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), al disponer 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

anterior se concluye, que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con las tres características citadas, y siempre que, no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas por los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. **2.-)** La marca, como signo que distingue un producto o un servicio de otro, 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, facilitándole 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, para darlo a conocer por medio de un folleto, brochure, anuncio de televisión o cualquier otro medio publicitario. **3.-)** Con la legislación marcaria, lo que se pretende es evitar la confusión, es por ello que se prohíbe el registro de marcas de productos o servicios idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, de tal suerte que la “confundibilidad” es base suficiente para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y en otras legislaciones hasta para que se configuren delitos marcarios. Es indispensable, para que la marca pueda cumplir con las finalidades expuestas que existan, legislaciones eficientes que, cuenten con un sistema jurídico que le brinden protección y garantice que la marca es utilizada por un único titular o mejor aún que las que están autorizadas por registro no se presten para confundir al público consumidor, de modo que sea sólo un titular el que pueda utilizarla en el comercio, para evitar que se produzca confusión entre los consumidores. Esa protección es esencial a efecto de impedir que terceros puedan utilizar una marca de producto o servicio idéntica o similar a la ya protegida, y en nuestra legislación esta protección se encuentra reconocida en el artículo 8° de la Ley de Marcas costarricense, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002. **B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante.** **1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, declara sin lugar la solicitud de inscripción presentada de la marca M² metrocuadrado La Nación (Diseño), por cuanto en el Registro se encuentra inscrita la marca M² Bienes Raíces (Diseño), propiedad de Eddy Barquero Solano, bajo el acta número 137157, para proteger y distinguir servicios de bienes raíces, en clase 36 internacional, siendo que la marca inscrita está contenida

en la solicitada y que aún y cuando se encuentran en diferentes clases, ambas tienen relación en cuanto a lo que se protege que son bienes raíces. La sociedad apelante tanto en su escrito de apelación como en el de contestación de la audiencia en el que ratifica los agravios, destacó como violatorios al derecho derivado del registro de una marca, varios aspectos: a).- Que la marca inscrita lo que protege son servicios de bienes raíces, no productos y que la marca que se pretende inscribir, es precisamente para proteger un producto, que es un suplemento periodístico. b).- Que no puede existir confusión alguna entre un suplemento periodístico y un servicio o negocio inmobiliario, específicamente de correduría de bienes raíces, existiendo la posibilidad de que ambos signos puedan coexistir sin daño ni peligro para nadie. c).- Que al periódico La Nación, se presentan solamente personas interesadas en publicar anuncios, y esto no se confunde con la correduría u oficio de corredor que es la intervención de un tercero en compras y ventas de inmuebles entre dos personas, vendedor y comprador, por lo que, si no hay clientela no puede haber lesión ni acto ilícito y si no hay daño o perjuicio no hay competencia desleal, ni violación de los derechos de exclusividad de los signos inscritos. d).- Que en el derecho marcario rige el principio de especialidad, lo que significa que un tercero puede solicitar la misma marca para productos de distinta naturaleza. 2).- Conforme a los agravios expuestos y en lo que concierne a estas diligencias, tal y como lo indica la apelante existen marcas de producto y de servicio, para lo cual, el artículo 2 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define en lo que interesa el término marca como *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”*, lo cual deja en claro además, que deben ser lo suficientemente distintas o susceptibles de identificar los bienes o servicios a lo que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. Respecto de las marcas de servicio, de acuerdo con la normativa vigente, éstas, al igual que las de productos son signos que cumplen la función de distinguir los servicios de una persona, de los que presta o pueda prestar otra. En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio M² metrocuadrado La Nación (diseño), en clase 16, para proteger un suplemento tanto impreso como digital, dirigido al negocio de bienes raíces, compra, venta y alquiler de casas y lotes, por establecer identidad con la marca de servicio M2 Bienes Raíces (diseño), inscrita en clase 36 para proteger servicios de bienes raíces, fundamentado en el numeral 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, da una acertada interpretación del artículo de cita, toda vez que en el inciso b), se establece la prohibición de registración de un signo que pueda causar confusión, por no poseer la

suficiente carga diferenciadora con otro ya registrado o en trámite de registro que distingan productos o **servicios** diferentes, pero susceptibles de ser **asociados** con los distinguidos por la marca inscrita. Esa situación es la que precisamente se suscita con las marcas enfrentadas, las que aunque pertenezcan a clases diferentes son susceptibles de ser confundidas por el público consumidor, al estar referidas ambas a bienes raíces. Si bien la inscrita requiere de un contrato de índole mercantil con el interesado para poder ejercer la actividad de correduría de bienes raíces, el común de los consumidores no reparan en estos detalles y únicamente observarían que ambas marcas se refieren a bienes raíces y ambas se denominan M². Si analizamos la marca que se solicita inscribir frente a la inscrita en forma global y conjunta, tal y como lo propone la doctrina, de acuerdo al principio de especialidad indicado por la recurrente, podría considerarse que existen elementos diferenciadores entre la forma de presentarse ambos signos y diseños como para permitir su coexistencia registral, sin embargo, debemos tener claro que lo ***preponderante es garantizar la identidad del signo frente al consumidor***, el cual, según las observaciones de mercadeo, por regla general, no pone atención a los detalles, sino que aprecia en su unidad el distintivo, que en el caso de estudio es M² (metro cuadrado), abreviatura relacionada con la medida de superficie y por ende con los bienes raíces. Si bien, la marca que se pretende inscribir servirá para distinguir un suplemento impreso y un suplemento digital, por lo que tales productos se ubican en la clase 16 de la clasificación internacional; estos van dirigidos específicamente a un público lector interesado en el negocio de bienes raíces, compra, venta y alquiler de casas y lotes, lo cual en términos generales, se refiere al mismo objeto de la marca M² (diseño) en clase 36 y por la cual el Registro denegó la solicitud hecha por la apelante. 3.-) Estima este Tribunal que la similitud existente entre ambas marcas es evidente, y llama a confusión a los potenciales adquirentes del producto, en la posibilidad de asociación que puede existir entre la marca de servicio con la marca de producto, lo cual, conforme al numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas citado, fue considerado por el Registro a la hora de realizar el examen de fondo para la registración de la solicitud planteada. Al respecto, conviene 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 Gerd Kunze, Vevey, reimpresso en 1990, como parte del material facilitado en el Modulo III del Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, realizado en julio de dos mil cuatro, 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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. En correspondencia con dicha cita, podría suceder que el titular de la marca M2 (diseño) inscrita para proteger servicios de bienes raíces, sea objeto de confusión para el público consumidor con la marca de producto que se pretende inscribir, máxime que el rasgo sobresaliente entre ambas, es la abreviatura de metro cuadrado “M²”. Así las cosas, siendo M² la característica sobresaliente en ambas marcas, unido, a que el producto que se pretende proteger esta dirigido a informar sobre bienes raíces, puede considerarse éstos, los elementos que en definitiva provocan en alto grado el riesgo de confusión entre ellas. 4).- Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, la disposición prohibitiva del numeral 8º de la Ley de Marcas resulta aplicable en este caso, tal y como así lo dispuso el **a quo**, toda vez que la razón de esta prohibición no es otra que buscar que las marcas cumplan con su función de distintividad y que de existir similitud entre ellas, ésta no sea susceptible de crear confusión, por lo que, lo procedente es confirmar la resolución apelada.

QUINTO: Este Tribunal, a través del análisis del expediente, ha notado que al usuario se le ha producido un atraso innecesario generado en el hecho de que habiéndose emitido la resolución de las catorce horas cincuenta y un minutos con cuatro segundos del veintinueve de marzo de dos mil cuatro, no fue sino hasta el ocho de julio de dos mil cuatro que el Registro a quo la notifica. Razón por la cual se insta a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a velar para que las resoluciones que se dicten sean notificadas a la mayor brevedad posible, a fin de evitar que el usuario se vea perjudicado en la tramitación de sus asuntos.

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 N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por La Nación, Sociedad Anónima, contra la resolución de las doce horas cuarenta y seis minutos cincuenta segundos del veinticinco de febrero de dos mil cuatro, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada