

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0591-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “M2 ACTUALIDADES INMOBILIARIAS (DISEÑO)”

CREAVERDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2261-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1295-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la empresa **CREAVERDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-102-508768, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, siete minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de marzo de 2012, el señor Thomas Molloy, de un solo apellido en razón de ser ciudadano estadounidense, empresario, vecino de Escazú y con pasaporte P028940433, en representación de la empresa indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **“M2 ACTUALIDADES INMOBILIARIAS (DISEÑO)”**, en Clases 16 y 35 de la clasificación internacional para proteger y distinguir, en **Clase 16: “Productos**

*de imprenta en relación con bienes raíces” y en **Clase 35:** “ Servicios de bienes raíces”.* Posteriormente, mediante escrito presentado el 27 de abril de 2012 (visible a folio 08), divide su solicitud, excluyendo lo relacionado con el registro en Clase 16 para continuar con el trámite en clase 35.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, siete minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de mayo de dos mil doce, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el mismo conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de interés para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca **“M2 (DISEÑO)”**, Registro No. 142010, vigente hasta el 09 de octubre de 2013, cuyo titular es la empresa

METRO CUADRADO BIENES RAICES, S. A., en Clase 35 de la nomenclatura internacional, (ver folios 04 y 05).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto, al compararlo con el inscrito, se verifica similitud fonética e ideológica, aunado a que coinciden en su objeto de protección. Dado lo cual, su coexistencia registral puede provocar confusión en los consumidores, violentando los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente manifiesta en sus agravios que entre las marcas existen múltiples diferencias gráficas; tales como su tipografía, diseño, color y elementos denominativos, que permiten su coexistencia pacífica. Fundamenta sus alegatos en una supuesta errónea inscripción de la marca con Registro 142010 en la Clase 35, por cuanto; según afirma, los servicios de bienes raíces recaen a la Clase 36 y no en la 35, dado lo cual los signos en disputa ni siquiera comparten la clasificación. Afirma que el signo inscrito consiste en una letra “m” con un número “2”, que se entiende como “elevada al cuadrado”, mientras que, el solicitado consiste en un diseño donde también hay una letra “m” junto a un “2” y la frase “ACTUALIDADES INMOBILIARIAS”, en donde ese número “2” no es una unidad con la letra M, es decir no equivale a una “elevación al cuadrado”, como lo interpreta el Registro. Agrega que ambas protegen servicios de distinta aplicación en el mercado, en un caso se trata de servicio en sí, en contraposición con la publicidad de los mismos a través de una publicación impresa.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que este artículo prohíbe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, con lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia.

A fin de determinar el conflicto, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de ambas marcas realizado el cual es claro que, en el caso que nos ocupa, el término preponderante del signo propuesto es el elemento “**M2**”, tanto por su tamaño como por su disposición en el diseño, aunado a que los vocablos “**actualidades**” e “**inmobiliarias**”, en relación con los servicios a ofrecer, son de uso común en el comercio, en razón de lo cual no aportan distintividad alguna. En este sentido, al confrontar las marcas en pugna, tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, no

se encuentran elementos que permitan diferenciarlas, al punto que sea posible evitar el riesgo de confusión desde el punto de vista fonético e ideológico, así como el riesgo de asociación ya que los servicios que se pretende proteger con la marca solicitada son iguales que los ya protegidos por la inscrita.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que entre los signos confrontados no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **CREAVERDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, confirmando en todos sus extremos la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, siete minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de mayo de dos mil doce.

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 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **CREAVERDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, siete minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado “**M2**”



ACTUALIDADES INMOBILIARIAS (DISEÑO)”. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33