

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0259-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo METRO GRUPO INMOBILIARIO (diseño)

Eddy Barquero Solano y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 323-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1314-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, mayor, casado, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial del señor Eddy Barquero Solano, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos dieciséis-trescientos cincuenta y nueve, y de la empresa Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos, cuatro segundos del dieciséis de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de enero de dos mil seis, el señor Arie Kader Lechtman, mayor, casado, administrador de negocios, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y dos-quinientos noventa y dos, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa Grupo Inmobiliario

Metro S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-cientos uno-trescientos doce mil seiscientos cincuenta y seis, solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en clase 36 de la nomenclatura internacional, para distinguir un negocio inmobiliario dedicado al desarrollo de actividades en el campo de los bienes raíces, en particular como desarrolladora y comercializadora de proyectos urbanísticos y en general de proyectos relacionados a bienes inmuebles.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha cinco de junio de dos mil seis, el Licenciado Gutiérrez Blanco, representando al señor Barquero Solano y a la empresa Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las quince horas, veintinueve minutos, cuatro segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

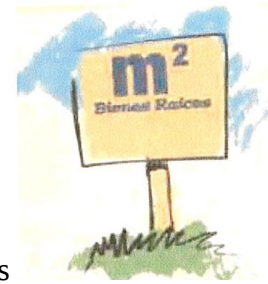
CUARTO. Que en fecha dos de marzo de dos mil once, la representación de los opositores planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la substanciación 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:



- 1- A nombre del señor Eddy Barquero Solano la marca de servicios , registro N° 137157, vigente hasta el treinta y uno de enero de dos mil trece, para distinguir en la clase 36 servicios de bienes raíces (folios 49 y 50).
- 2- A nombre del señor Eddy Barquero Solano la marca de servicios **METRO CUADRADO**, registro N° 191243, vigente hasta el cinco de junio de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 38 servicios de comunicación y de difusión de programas de radio y televisión (folios 193 a 195).
- 3- A nombre del señor Eddy Barquero Solano la marca de servicios **METRO CUADRADO**, registro N° 178639, vigente hasta el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, para distinguir en la clase 37 servicios prestados por empresarios o subcontratistas en la construcción o la fabricación de edificios permanentes, así como los servicios prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la restauración de objetos a su estado primitivo o de su presentación sin alterar sus propiedad físicas o químicas (folios 196 y 197).
- 4- A nombre de la empresa Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A. el nombre comercial **METRO CUADRADO**, registro N° 141992, inscrito desde el nueve de octubre de dos

mil tres, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a bienes raíces, ubicado en San Pablo de Heredia, trescientos cincuenta metros noroeste de la Iglesia (folio 53).

5- A nombre de la empresa Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A. la marca de servicios



, registro N° 142010, vigente hasta el nueve de octubre de dos mil trece, para distinguir en la clase 35 servicios de bienes raíces (folios 55 a 56).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, encontrando suficiente diferencia entre los signos cotejados, denegó la oposición y acogió el registro solicitado. Por su parte, el recurrente alega que si hay similitud, y que los servicios son idénticos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal revocar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado servicios iguales o relacionados. Para llegar a tal conclusión, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece **numerus apertus** los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos signos contrapuestos.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”

Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad existente entre los servicios que ya distinguen las marcas registradas con los que se pretenden hacer distinguir con el signo ahora solicitado. Entonces, la coexistencia registral dependerá de la diferenciación que pueda existir entre los signos comparados, la cual a juicio de este Tribunal no es suficiente.

La jurisprudencia de este Órgano de Alzada administrativo ha venido decantando la temática de las familias de marcas registradas, a la cuales se les ha reconocido el poder ejercer, dentro de los parámetros establecidos por el principio de especialidad, un halo de protección mayor sobre el elemento central concentrador de la aptitud distintiva de los signos registrados (en dicho sentido ver los Votos 150, 225, 583 y 1234 de 2011). Aplicando lo anterior al caso bajo estudio, tenemos que los opositores claramente conforman un mismo grupo de interés económico, demostrado por ser el señor Barquero Solano el representante de la empresa Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A., y ejercer de forma conjunta las acciones de defensa de sus marcas, y en dicho sentido han registrado un conjunto de signos distintivos, a saber varias marcas y un nombre comercial, cuyo elemento central está constituido por las palabras METRO CUADRADO y su representación simbólica M² para servicios relacionados a los bienes raíces y su comercialización. Al estar referidos estos servicios a bienes inmuebles, fincas, tierras, edificios y otros similares, para sus diversas formas de comercialización en el mercado nacional estos son medidos según sus áreas en metros cuadrados. Por ello es que la familia de marcas descrita en el considerando primero sobre hechos probados ha creado un halo de

protección fuerte referido a la idea de relacionar a la unidad de medida “metro cuadrado” con los servicios de bienes raíces y otros relacionados. Por ello es que, siendo idénticos los servicios que se pretenden hacer distinguir en el comercio con el signo solicitado como marca de servicios, al incluir en su conjunto la idea de “metro”, es que se crea la posibilidad que se produzca confusión o error en el consumidor, ya que al unir las ideas de “metro” con “bienes raíces”, con consumidor promedio lo entenderá en su sentido de unidad de medida, y precisamente esta idea es la que permea a los signos de la familia de marcas indicada. Y el halo mayor de protección se manifiesta en el presente asunto en el sentido de restar importancia a los diseños que acompañan a los signos bajo cotejo, ya que en definitiva resulta más fuerte la idea de metro como unidad de medida respecto de la comercialización de bienes raíces. Por ello es que, a la similitud gráfica y fonética provocada por el uso en común de la palabra metro entre los signos cotejados, se une como elemento principal el componente ideológico, ya que estos coinciden en transmitir al consumidor la idea de metro como unidad de medida de los bienes raíces, y en tal sentido es que debe declararse como no registrable el signo solicitado.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco representando al señor Eddy Barquero Solano y a la empresa Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos, cuatro segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, resolución

que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36