
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0336-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial

SMART PROPERTY S.A. apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-4024 acumulado 2017-6119)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0672-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticinco minutos del ocho de noviembre del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **SMART PROPERTY S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Heredia San Francisco cien metros este del Fresh Market de San Francisco , cédula jurídica 3-101-665999, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:03:54 del 31 de mayo de 2018.

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

RESULTANDO

PRIMERO: Las señoras Laura Jimenez Lara y María Candelaria Zuleta Piña, solicitan la inscripción del nombre comercial **SMART PROPERTIES DISEÑO** dedicado a proteger la actividad de bienes raíces en general, incluyendo, pero sin limitarse a la promoción, venta y alquiler de propiedades en todo el país, así como la administración de propiedades.

SEGUNDO: El Registro de la Propiedad Industrial emite el edicto de publicación hacia terceros y se opone la compañía **SMART PROPERTY S.A.**, por el derecho preferente del nombre de la sociedad. Dentro de su escrito opone el derecho de prelación en base al artículo 4 de la Ley de Marcas y aporta una serie de prueba la que efectivamente se presenta a folios del 22 al 43. Además, dicha empresa dentro de su escrito de oposición, hace un cotejo marcario concluyendo que el signo solicitado crea confusión y engaño al consumidor. Asimismo, nos habla de la afectación al goodwill de su representada. Toda la prueba está debidamente certificada.

Además, acumulado con el expediente principal que se analiza, consta el expediente 2017-6119 del Registro de la Propiedad Industrial, mediante el cual la empresa opositora **SMART PROPERTY, SOCIEDAD ANONIMA**, solicita la marca de servicios **SMART PROPERTY DISEÑO**, en clase 36 internacional para proteger y distinguir “negocios inmobiliarios”.

TERCERO: El Registro de la Propiedad Industrial dicta resolución de las 11:03:54 horas del 31 de mayo de 2018, rechazando la oposición y acogiendo la marca, ya que la oponente no demostró el uso anterior. Bajo ese conocimiento, la apoderada especial de la empresa oponente se apersona a entablar formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal Registral Administrativo. El Registro de origen rechaza el recurso de revocatoria

y admite el recurso de apelación ante este Tribunal, mediante resolución de las 9:12:44 horas de 20 de junio de 2018.

Ante el Tribunal y una vez otorgada la audiencia de quince días por parte de la Juez Tramitadora, el opositor y apelante expone sus agravios y presenta prueba adicional, con los cuales, no está de acuerdo con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial. Al efecto, el licenciado **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, en su calidad de apoderado de la compañía **SMART PROPERTY S.A** en sus agravios indica: **1)** que su representada presentó la solicitud el día 26 de junio de 2017 de la marca **SMARTPROPERTY (diseño)** en clase 36 bajo el número 2017-6119. **2)** Que su representada posee un derecho preferente sobre el término “SMART PROPERTY”, por lo que la solicitud del nombre comercial solicitado en el expediente 2017-4024 debe ser rechazada por cuanto podría inducir a error al consumidor. **3)** Argumenta que de la nueva prueba que se aporta se evidencia que su representada ha prestado servicios inmobiliarios con vasta antelación al nombre comercial solicitado, tal y como consta en la certificación del condominio Residencial Monteflores donde su representada ostenta el cargo de administrador del inmueble desde el año 2014 y se aporta una fotografía de la marca la cual fue publicada en su página de Facebook desde el 24 de enero de 2013. **4)** Continúa manifestando que se presenta un informe publicado en la sección de “BLOG” de la página de internet la cual fue publicada el 13 de enero de 2013. **5)** Indica que queda demostrado el derecho de prelación sobre el término “SMART PROPERTY” que ostenta su representada por haber utilizado la marca de buena fe en el comercio en Costa Rica desde el año 2013. **6)** Señala que su representada es una sociedad inscrita y existente con la cédula jurídica 3-101-665999 y que su denominación o razón social “SMART PROPERTY” se encuentra debidamente registrada, por lo cual la eventual inscripción del signo objeto de la oposición, significaría que los derechos que emanen de su representada entrarían a lesionar el artículo 29 de la Ley de Marcas. **7)** En cuanto al cotejo marcario indica, que, existe similitud desde el punto de vista gráfico, fonético y de los servicios que se protegen, ya que el giro comercial de su representada son los negocios inmobiliarios, los que precisamente

pretende proteger el establecimiento del nombre comercial solicitado que se dedicará a la actividad de bienes raíces, los cuales son idénticos a los servicios prestados por su representada. **8)** Agrega que existe una afectación al goodwill de su representada y engaño al consumidor y que se está ante una flagrante violación de la buena reputación de su representada, siendo que los solicitantes pretenden adueñarse de manera ilegítima del término “SMART PROPERTY”, el cual se ha estado utilizando con mayor antigüedad en Costa Rica. **9)** Por último, indica que, la normativa sobre competencia desleal, tutelan los signos distintivos, pero lo hace frente a conductas reprochables que persiguen fines espurios como lo es la solicitud del nombre comercial “SMART PROPERTIES” (Diseño), solicitado por Laura Jiménez Lara y María Candelaria Zuleta Piña. Solicita se acoja el recurso de apelación y se rehace la marca solicitada.

CUARTO: A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

QUINTO: HECHOS PROBADOS. La opositora presenta a folios del 22 al 40 del expediente principal y del 25 al 72 del legajo de apelación, prueba debidamente certificada, que acredita el uso anterior de la marca **SMART PROPERTY**. A continuación, se expone el siguiente cuadro que indica en términos generales cada una de las pruebas aportadas.

f. 22 a f 31 Expediente Principal	Página de internet SMART PROPERTY (diseño)	Administración de Condominios y Propiedades en Costa Rica	Certificada
F. 32 a 40	Certificaciones de	Administradora SMART PROPERTY S.A	Certificaciones digitales del Registro Nacional

Expediente principal	Condominios, administrados por la empresa SMART PROPERTY, S.A.		
F. 25 al 28 Legajo de apelación	Blog de Notas	SMART PROPERTY (diseño) Administración de Condominios y Propiedades en Costa Rica.	Certificación Notarial.
f.0030 Legajo de Apelación	Factura N° 002	Servicios de Administración de condominio de 1 de setiembre a 30 setiembre 2014	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño.
f.0030	Factura N° 001	Servicios de Administración de condominio de 1 de setiembre a 30 setiembre 2014	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.31	Factura N° 004	Servicios de Administración de condominio de 1 de noviembre a 30 noviembre 2014	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.31	Factura N° 003	Servicios de Administración de condominio	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.32	Factura N° 006	Servicios de Administración de condominio de 1 de enero a 31 enero 2015	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.32	Factura N° 005	Servicios de Administración de condominio de 1 de diciembre a 31 diciembre 2014	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño

f.33	Factura N° 008	Servicios Administración condominio de marzo a marzo 2015	de 1 de 31	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.33	Factura N° 007	Servicios Administración condominio de febrero a febrero 2015	de 1 de 29	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.34	Factura N° 010	Servicios Administración de mayo 2015	mes	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.34	Factura N° 009	Administración condominio mes abril 2015	de	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.35	Factura N° 012	Servicio Administración Condominio Monte Flores del 1 de junio al 30 junio 2015	de	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.35	Factura N° 011	Servicios Administración Condominio mayo 2015	e de mes	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.36	Factura N° 0013	Servicio administración condominio junio 2015	de del	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
F.37	Factura N° 16	Administración Condominio 2015	de julio	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.37	Factura N° 15	Administración Condominio del junio al 30 de junio 2015	de 15 de	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.38	Factura N° 018	Servicios Administración Julio 2015	de	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño

f.38 al 70	Facturas del 2015 al 2017	Servicios Administración	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño
f.71	Factura N° 0091	Servicios Administración abril 2017	Certificada, consta la marca SMART PROPERTY, diseño

HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la valoración de este asunto.

SEXTO: VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Valorada conjuntamente la prueba ofrecida por la opositora conforme al cuadro descrito, se comprueba el uso anterior que hace la empresa **SMART PROPERTY SOCIEDAD ANONIMA**, del signo pretendido por las señoritas Jiménez Lara y Zuleta Piña.

Obsérvese del blog constante a folios 22 al 31, que la empresa opositora anuncia su página encabezada por la marca que se pretende inscribir, para ofrecer sus servicios de administración de condominios y propiedades en Costa Rica que datan del mes de julio del año 2017. En sentido similar, se encuentran las certificaciones digitales expedidas por el Registro Nacional, donde se indica que la empresa **SMART PROPERTY SOCIEDAD ANONIMA**, es administradora de varios condominios. El período de la administración que hace dicha empresa a los condominios que describe cada una de esas certificaciones, el más antiguo data del año 2014, folio 38.

La anterior prueba, se fortalece en su idoneidad, con las diferentes facturas descritas en los folios del 29 al 72 de legajo de apelación, donde claramente se establece el pago que se hace a la empresa **SMART PROPERTY SOCIEDAD ANONIMA**, por los servicios de administración de condominios. En cada factura se puede observar la denominación marcaria **SMART PROPERTY** (diseño). Las facturas datan del año 2014 y hasta el mes de mayo de 2017.

De lo anterior se desprende que efectivamente el signo **SMART PROPERTY DISEÑO** ha sido utilizado en el comercio desde una fecha anterior a la de la solicitada por las señoras Laura Jiménez Lara y María Candelaria Zuleta Piña, por lo que la empresa opositora y apelante **SMART PROPERTY SOCIEDAD ANONIMA**, se hace acreedora del derecho de prelación, establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al efecto dicho numeral en lo conducente dispone:

“Artículo 4^a. Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas: a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. (...).”

Asimismo, resulta aplicable el artículo 8 inciso c) de la citada Ley donde igualmente que el anterior numeral, protege el uso anterior de una marca, pero agregando un requisito más, que es el sustentado en el artículo 17 posterior, que en lo que interesa indica: “(...). Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. (...)”.

Bajo ese conocimiento, la empresa opositora presenta la solicitud número 2017-6119, la cual es acumulada con el presente expediente, cuyo número de origen es 2017-4024. De esta forma se cumple lo dispuesto por el artículo 17 de anterior cita, ya que la apelante se encuentra dentro del supuesto de “oposición con base en una marca no registrada.”

Por otra parte, y siendo un agravio expuesto por el apelante, para este Tribunal se hace imperioso analizar un tema que hasta la fecha se ha desarrollado bajo una arista. Es el caso de lo estipulado en el artículo 29 de la Ley de Marcas, “adopción de una marca ajena como denominación social”.

El artículo 29 de la Ley de marcas indica lo siguiente:

“Adopción de una marca ajena como denominación social.

Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, **cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión**, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.” (lo resaltado no es del original)

El problema que plantea la interpretación que hasta este momento se ha aplicado de tal artículo, es que la prohibición que contiene se ha entendido unilateralmente para la constitución de personas jurídicas, **no así**, para la inscripción de derechos marcas; siendo que el cumplimiento y verificación de tal requisito implica el cotejo de dos informaciones con efectos jurídicos contenidas en dos registros públicos integrados al Registro Nacional por el artículo 2 de la Ley N° 5695, que es la Ley de Creación del Registro Nacional.

Tanto en el **Registro de Personas Jurídicas** como en el **Registro de la Propiedad Industrial**, se aplican los principios registrales -entre otros- de rogación, calificación o principio de legalidad registral, y en ambos –cada uno desde su esfera de competencia- se tutelan fenómenos jurídicos relacionados con la posibilidad de confusión del consumidor, por medio de la publicidad de sus asientos, pues el origen de ambas competencias en -sin duda- mercantil.

Dicho lo anterior, se debe retomar la interpretación antes referida, para decir que la prohibición contenida en el artículo 29 citado, si se pretende una protección integral ante la “posibilidad de confusión del consumidor”, debe ser integrada a otra normativa que regula la materia, para llegar a la conclusión lógica de interpretar que debe realizarse un cotejo de doble vía, es decir el normal cumplimiento del artículo 103 del código de comercio que se

citará, y su cotejo con la información del registro de marcas, y en los análisis prohibiciones extrínsecas del artículo 8 de la Ley de Marcas, integrar vía artículo 29, el cotejo de una solicitud marcaria con la información del Registro de Personas Jurídicas.

Lo anterior encuentra fundamento en el mandato del artículo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuyo contenido debe ser integrando a su vez con otros bienes jurídicos que debe tutelar el sistema marcario. En lo que interesa este artículo refiere lo siguiente:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los **derechos e intereses legítimos de los consumidores...**”

Así mismo el artículo 103 del Código de Comercio: que en lo conducente establece lo siguiente:

ARTÍCULO 103.- La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, **de manera que no se preste a confusión**; es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de su abreviatura "S.A.", y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se haga constar su traducción al castellano.

Para que goce de la protección que da la Oficina de Marcas de Comercio, deberá inscribirse conforme lo indica el artículo 245.

El artículo 245 del Código de Comercio en lo conducente establece:

ARTÍCULO 245.- Independientemente de la inscripción en el Registro Mercantil, las sociedades, para gozar de la protección del Registro de Marcas de Comercio, deberán inscribir su razón o nombre comercial..." (lo resaltado no es del original)

Para analizar las consecuencias de la posibilidad de confusión como bien jurídico tutelado, debemos contextualizar que se entiende por consumidor, para ello el artículo 2 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 y sus reformas, dice que consumidor es:

"Toda persona física **o entidad de hecho o de derecho**, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, **recibe información** o propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros. (lo resaltado no es del original)

Realizando un ejercicio de integración jurídica, este Tribunal entiende que todas las normas aludidas, tienen como común denominador la obligación de proteger al consumidor en su decisión de consumo, muy concretamente respecto de la confusión que dentro del mercado le puede llegar a causar una información que por ser pública y fehaciente, debe fortalecer su criterio de consumo, por generar certeza y seguridad dentro del tráfico de bienes y servicios en el mercado, y no una información que lo pueda confundir en detrimento de su interés, disfrute o incluso de su patrimonio.

El mercado es un fenómeno económico único donde la publicidad registral se integra como una sola información con efectos jurídicos para generar certeza en las transacciones de bienes y servicios, por lo que sería una **ficción jurídica ineficaz** el pretender que se pueda proteger al consumidor si al constituirse una nueva persona jurídica ésta no pueda confundirse con un derecho marcario, pero un derecho marcario **si pueda otorgarse** para su protección teniendo el signo inscrito similitudes con denominaciones sociales -que puestos en el mercado-, definitivamente causan confusión.

De esta manera el artículo 29 citado, no debe entenderse en una sola vía de interpretación, pues no se estaría cumpliendo con el objetivo que -de manera integrada- busca el ordenamiento como regulación de la información publicitaria de interés para el mercado en favor tanto de consumidores, titulares de derechos marcas y los diferentes agentes económicos que toman decisiones de consumo partiendo de las certezas jurídicas que dimanan de la publicidad registral del Registro de Personas Jurídicas y del Registro de la Propiedad Industrial.

No existe un mercado para agentes económicos que interactúen con personas jurídicas y otro, con derechos marcas, sino que se integran en uno solo para la producción de riqueza a partir de la transacción de bienes y servicios.

Se deben cotejar los derechos que puedan entrar en conflicto por similitud entre derechos marcas, entre denominaciones de personas jurídicas, y –a su vez- entre todos estos, en una interpretación que, de forma práctica, eficaz e integra, protege a todos los partícipes del mercado, consumidores y agentes económicos.

De esta forma lleva razón el apelante que la sociedad **SMART PROPERTY, S.A.**, se encuentra inscrita desde una fecha anterior a la solicitud de inscripción del signo pretendido por las señoras Jimenez Lara y Zuleta Piña. La registración del nombre comercial pretendido,

no solo causa un perjuicio a la sociedad indicada, sino que viene a confundir irremediablemente al consumidor, máxime que los servicios que pretende proteger a través del establecimiento comercial, son similares a los promovidos en el mercado por la aludida empresa.

Por lo anterior, este Tribunal está claro que no se debe aceptar la solicitud de inscripción del nombre comercial **SMART PROPERTIES** diseño y en su lugar, aceptar los agravios expuestos por la empresa apelante y en ese sentido, revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:03:54 del 31 de mayo de 2018 y acoger la

solicitud de inscripción de la marca de servicios ) presentada por la empresa **SMART PROPERTY, SOCIEDAD ANONIMA**.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SMART PROPERTY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:03:54 del 31 de mayo de 2018, la cual en este acto se revoca y en su lugar se acoge la solicitud de inscripción de

la marca de servicios  presentada por la empresa **SMART**

PROPERTY, SOCIEDAD ANONIMA. 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.

Carlos José Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/GOM