



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0853-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “METRO CUADRADO”

La Nación Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8830-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 270-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma para asuntos y negocios de propiedad industrial e intelectual de la empresa **LA NACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-002648, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cinco minutos y treinta y cuatro segundos del dieciocho de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de diciembre de 2003, aclarado luego mediante escritos presentados el 27 de marzo de 2006 y el 4 de abril de 2006, el señor **Eddy Barquero Solano** solicitó a título personal el registro del signo “**METRO CUADRADO**”, como marca de fábrica y comercio en **Clase 16** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger publicaciones relacionadas con promoción, venta, alquileres, comercialización y asesoría en bienes raíces.



SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de marzo de 2008, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **LA NACIÓN, S.A.**, formuló en tiempo oposición en contra de la citada solicitud de registro marcario.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cinco minutos y treinta y cuatro segundos del dieciocho de setiembre de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...), se resuelve: Se declara **sin lugar** la oposición interpuesta por el señor **MANUEL E. PERALTA VOLIO**, apoderado especial de la empresa **LA NACIÓN S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“METRO CUADRADO”**, en clase 16 internacional; presentado por **EDDY BARQUERO SOLANO**, a título personal, la cual se **acoge** . [...]. **NOTIFÍQUESE**”***.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de octubre de 2008, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **LA NACIÓN, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 18 de febrero de 2009, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se enlistan como hechos tenidos por probados los siguientes:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran archivadas las solicitudes de inscripción de las siguientes marcas de fábrica: “**METRO CUADRADO**”, en clase 16, bajo el expediente número 2003-7257, para proteger y distinguir: un suplemento impreso, un suplemento digital específicamente dirigidos al negocio de bienes raíces, compra, venta y alquiler de casas y lotes, desde el 10 de noviembre del 2004, solicitada por la empresa La Nación S.A. (folios 67 y 68); y “ **M2 METRO CUADRADO (Diseño)**”, en clase 16, bajo el expediente número 2003-7624, para proteger y distinguir: un suplemento impreso, un suplemento digital específicamente dirigidos al negocio de bienes raíces, compra, venta y alquiler de casas y lotes, desde el 25 de febrero del 2004, solicitada por la empresa La Nación S.A. (folios 65 y 66).

2.- Que en este Registro se encuentra inscrita a favor del Señor Eddy Barquero Solano la marca de servicios “**M2 (Diseño)**”, en clase 36 internacional, bajo el Registro número 137157, expediente número 2001-2455, desde el 31 de enero de 2003, vigente hasta el 31 de enero de 2013, la cual fue presentada en fecha 3 de abril del 2001, para proteger y distinguir: servicios de bienes raíces. (folios 62 al 64)

3.- Que en este Registro se encuentra inscrita a favor de la empresa Metro Cuadrado Bienes Raíces S.A., la marca de servicios “**M2 (Diseño)**”, en clase 35 internacional, bajo el Registro número 142010, expediente número 2003-1163, desde el 09 de octubre de 2003, vigente hasta el 09 de octubre de 2013, la cual fue presentada en fecha 24 de febrero del 2003, para proteger y distinguir: servicios de bienes raíces. (folios 59 al 61)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Órgano enlista como hechos no probados los siguientes:

1.- El derecho de prelación invocado por la parte oponente.

2.- La empresa opositora no demostró su eventual interés legítimo para oponerse a la presente solicitud de inscripción



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: PROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO, Y CORRELATIVA IMPROCEDENCIA DE LA OPOSICIÓN POR

FALTA DE INTERÉS. Se desprende de la literalidad del artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), que la protección derivada de la publicidad registral de los signos distintivos en general, y en este caso en particular, de las marcas como una especie de aquéllos, **está enfocada a la satisfacción de tres objetivos básicos**, a saber: **a) la protección de los titulares de las marcas**, para que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto o servicios en el mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado; **b) la protección del consumidor**, que tiene el derecho a que su decisión de consumo esté debidamente informada a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas, como signos distintivos, facilitan la individualización de los diversos productos y servicios ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aquellos aspectos que le resulten sino necesarios, al menos atractivos; y **c) la promoción de la innovación tecnológica**, con la finalidad de incrementar el bienestar socioeconómico de empresarios y consumidores, y el equilibrio de los derechos y obligaciones recíprocos de unos y otros.

Ahora bien, todo ese sistema jurídico parte de, y gravita en torno de, la distintividad que puedan ostentar los signos que servirían como marca, por cuanto conforme al artículo 2º de la Ley de Marcas, una marca es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca, y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificarlos, en cuanto a sí mismos y a su procedencia empresarial. Así, entonces, es condición primordial para



que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio, requiriéndose, por consiguiente, que la marca cuyo registro se solicita no se halle dentro de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas.

Partiendo desde esa perspectiva, es claro que debe tutelarse la intervención de un determinado competidor, para oponerse, **razonablemente y de buena fe**, a la solicitud de registro de una marca que pueda adolecer de falta de distintividad, por dos razones fundamentales: **1ª**, porque como eventual competidor del mismo sector pertinente, sería un afectado directo de la eventual incorporación de tal marca en ese sector específico del mercado en el que los productos o servicios del opositor ya se encuentran en explotación; y **2ª**, porque a falta de la calidad de ser titular marcario, se debería permitir la intervención del opositor en aras conseguir una especial protección a los consumidores, ante la posibilidad de que ingrese al mercado una marca con falta de distintividad, que o bien puede inducir a error o a engaño a los consumidores, o bien irrogarle al opositor las secuelas negativas de una eventual competencia desleal.

Entonces, si para el caso de la primera hipótesis, el opositor debe acreditar su **legitimación**, esto es, ser titular de un derecho marcario inscrito, o de uno que aunque no inscrito se encuentra en uso, para el caso de la segunda el opositor debe acreditar su **interés legítimo**, esto es, un **interés directo** –subjeto, personal–, **cierto** –no simulado– **y actual** –no pasado o futuro, sino presente–

El tratamiento conceptual en torno al término "*interés*" no queda limitado a una disciplina en particular. Dentro de las múltiples acepciones que tiene, "*interés*" sería un "provecho", "beneficio", "utilidad" o "ganancia"; o la "importancia" o "trascendencia" de alguna cosa; o la relación más o menos directa con una cosa o persona "**...que, aun sin estricto derecho, permite ejercer una acción procesal. ...**" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2001, p. 461). Más concretamente, sería la utilidad "**...o ventaja directa, manifiesta y legítima, de índole material o**



moral, que lleva a una persona a proteger un derecho extrajudicialmente o a ejercitar una acción." (CABANELLAS, *op.cit.*, p. 462).

Ahora bien, sobre el "interés" se ha dicho que *"...implica un deseo de satisfacción de los diversos bienes de la vida, por un impulso que, no siempre racionalizado, se dirige mecánicamente hacia algo o pensadamente hacia un fin determinado..."* (JIMÉNEZ MEZA, Manrique. *La Legitimación Administrativa*, 3ª edición, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 1998, p. 74), y que cuando le es añadido el aditamento "legítimo", *"...se agrega una doble composición esencial: son bienes de la vida incardinados, eso sí, en el contexto jurídico, por lo que resultan ser bienes de fácil ubicación objetiva por el Ordenamiento que los comprenda. ..."* (ver *ibidem*, p. 75), y por eso, dentro del contexto que interesa destacar en esta resolución, tales "bienes de la vida" (los "intereses legítimos"), pueden ser afectados positiva o negativamente mediante la actuación de terceros, por lo que el "interés legítimo" acaba siendo *"...un interés reaccional, es decir, no se trata del derecho subjetivo que le pueda servir de referente, ni tampoco es el simple, abstracto y genérico interés en la legalidad, sino que se trata del derecho a intentar la eliminación de una situación ilegal para defender y restablecer la integridad de intereses propios. ..."* (GONZÁLEZ CANO, María Isabel. *La protección de los intereses legítimos en el proceso administrativo*. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 27; el subrayado no es del original).

Así, como se deduce que el sustrato de todo "interés legítimo", no es una pretensión a la mera legalidad por la legalidad misma, sino la preocupación por las consecuencias que la inobservancia de la legalidad pueda tener dentro de los intereses particulares de un interesado, por cuanto LA NACIÓN, S.A. no es titular de algún derecho marcario que se haya visto afectado en la resolución impugnada, descartada esa vía, no halla este Tribunal cuál sería el interés directo –subjetivo, personal–, cierto –no simulado– y actual –no pasado o futuro, sino presente– que tendría esa empresa en impedir el registro del signo "METRO CUADRADO" propuesto como marca por el señor Eddy Barquero Solano, si es lo cierto que éste ya tiene registrado ese mismo signo en otra clase distinta de la Clasificación de Niza (ver folios del 62 al



64); y si es lo cierto que las dos solicitudes de registro de ese mismo signo formuladas por **LA NACIÓN, S.A.**, se encuentran archivadas desde ya hace varios años atrás (ver folios del 65 al 68), por cuanto en el **Voto N° 105-2004**, dictado por este Tribunal a las 8:15 horas del 28 de setiembre de 2004, ya fue decidido que el hecho de la existencia del registro de la primera a nombre del mismo solicitante de esta oportunidad, impedía el registro de las dos segundas propuestas por la aquí opositora, no existiendo ahora alguna nueva razón, vistos los agravios formulados por su apoderado, reproches que deben ser rechazados por las consideraciones que anteceden, para modificar lo resuelto por el **a quo**, ya que el archivo en sede administrativa es un acto registral con carácter ejecutorio, lo cual implica que aunque el oponente se encuentre en un proceso judicial pendiente, que no ha sido resuelto, tal situación no genera un derecho que pueda ser oponible al solicitante; la suspensión del presente expediente solo procedería ante una orden judicial, lo cual no sucede en este caso.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por cuanto no hay razones ni intrínsecas ni extrínsecas que impidan el registro de la marca propuesta, y no se acreditó el eventual interés legítimo de la empresa opositora a ese registro, lo pertinente es declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **LA NACIÓN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cinco minutos y treinta y cuatro segundos del dieciocho de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal y no por los argumentos señalados por el Registro.

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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cinco minutos y treinta y cuatro segundos del dieciocho de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal y no por los argumentos señalados por el Registro.— 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG Inscripción de la marca

TE Oposición a la inscripción de la marca

TNR 00.42.55