



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0809-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3896-2012)

CREAVERDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

### *VOTO No. 554-2014*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de julio de dos mil catorce.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CREAVERDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, de esta plaza, con cédula de persona jurídica número 3-102-508768, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintidós minutos y cuarenta y dos segundos del cinco de setiembre de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2012, el señor **Jan Kozák**, de un solo apellido en razón de ser ciudadano checo, empresario, vecino de Santa Ana, con pasaporte No. 39078608, en representación de



la empresa **CREAVERDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**,



Actualidades  
Inmobiliarias

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*Actualidades Inmobiliarias*”, en clase 16 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Productos de imprenta en relación con bienes raíces*”.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado en fecha 29 de octubre de 2012, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, representando al señor **Eddy Barquero Solano**, en su doble condición como persona física y Presidente de la empresa **Metro Cuadrado Bienes Raíces C.R. S.A.**, se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución final de las once horas con veintidós minutos y cuarenta y dos segundos del cinco de setiembre de dos mil trece, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada y denegar 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 han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de interés para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “**METRO CUADRADO**”, Registro No. 141992, vigente desde el 09 de octubre de 2003, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a bienes raíces, ubicado en San Pablo de Heredia, 350 metros noroeste de la Iglesia*”, cuyo titular es la empresa **METRO CUADRADO BIENES RAICES, S.A.** (ver folios 222 y 223).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



“ (”, Registro No. 142010, inscrita el 03 de octubre de 2003 y vigente hasta el 09 de octubre de 2023, cuyo titular es la empresa **METRO CUADRADO BIENES RAICES, S.A.**, en Clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de bienes raíces*”, cuyo titular es la empresa **METRO CUADRADO BIENES RAICES, S.A.** (ver folios 227 y 228).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**METROCUADRADO**”, Registro No. 194398, inscrita el 8 de setiembre de 2009 y vigente hasta el 08 de setiembre de 2019, en Clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*publicaciones relacionadas con promoción, venta, alquileres, comercialización y asesoría en bienes raíces*”, cuyo titular es el señor **Eddy Barquero Solano**, (ver folios 224, 225 y 226).



4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



“  ”, Registro No. 137157, inscrita el 31 de enero de 2003 y vigente hasta el 31 de enero de 2023, en Clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de bienes raíces*”, cuyo titular es el señor **Eddy Barquero Solano**, (ver folios 229 y 230).

**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 los signos inscritos, se verifica similitud gráfica, fonética e ideológica, aunado a que coinciden en su objeto de protección dado que existe identidad y relación en cuanto a los productos, servicios y giros comerciales. Dado lo cual, su coexistencia registral puede provocar un riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, violentando con ello los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que de admitir el registro se puede afectar el derecho de elección del consumidor, y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos, servicios y giros comerciales, por ello, el signo solicitado no cumple con los requisitos para convertirse en marca registrada por transgredir derechos de terceros.



Por su parte, el recurrente manifiesta en sus agravios que entre las marcas existen múltiples diferencias gráficas y fonéticas; tales como su tipografía, diseño, color y elementos denominativos, que permiten su coexistencia pacífica. Fundamenta sus alegatos en que resulta ilógico que una sola empresa pueda monopolizar un símbolo de uso universal y pretender que otras empresas con intereses similares no utilicen los elementos que componen dicho símbolo en signos novedosos, tal cual es el caso de su mandante. Objetan que esos derechos marcarios le brinden poder absoluto de bloquear otros usos de los mismos componentes del símbolo universal m2 en un logo nuevo, que posee uso de color distinto, tipografía especial además de que se añaden dos sustantivos “Actualidades Inmobiliarias” que son el verdadero núcleo del distintivo solicitado, logrando crear un conjunto indivisible que resulta atractivo para el consumidor en cuanto al producto ofrecido, sea una publicación que promueve servicios de bienes raíces.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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 o un riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Es importante acotar que la Ley de Marcas protege al destinatario final quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos o servicios sean de cierta calidad, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos o servicios sean reconocidos a través de signos marcarios distintivos.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, incisos a), b) y d) 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 o asociación 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 proteger y distinguir con claridad los productos y servicios así como sus establecimientos y giros comerciales 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 los signos distintivos enfrentados, realizado el cual, es claro que, en el caso que nos ocupa, el término preponderante del signo propuesto es el elemento “**M<sup>2</sup>**”, tanto por su tamaño como por su disposición en el diseño, aunado a que los vocablos “**Actualidades**” e “**Inmobiliarias**”, en relación con los productos a ofrecer, son de uso común en el comercio, en razón de lo cual no aportan distintividad alguna y en virtud de ello, debe dárseles el tratamiento establecido en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a que la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio. En este sentido, al confrontar los signos 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 gráfico, fonético e ideológico, así como el riesgo de asociación ya que los productos que se pretende proteger con la marca solicitada son idénticos, similares y relacionados con los productos, servicios y giro comercial ya protegidos por los signos inscritos.

En relación a lo anterior, debe tenerse presente lo siguiente:

*“[...] 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 y relación existente entre los productos, servicios y giro comercial que ya distinguen los signos registrados con los productos que se pretenden hacer proteger con el signo ahora solicitado. Entonces, la coexistencia registral dependerá de la diferenciación que pueda existir entre los signos comparados, lo 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 “M<sup>2</sup>” para productos, servicios y giro comercial relacionados a los bienes raíces y su comercialización. Al estar referidos estos 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 productos, servicios y giro comercial de bienes raíces y otros relacionados. Por ello es que, siendo idénticos los productos que se pretenden hacer proteger y distinguir en el comercio con el signo solicitado como marca de fábrica y comercio, al incluir en su conjunto la idea de “**metro cuadrado**”, es que se crea la posibilidad que se produzca confusión, asociación o error en el consumidor, ya que al unir las ideas de “**metro cuadrado**” con “**bienes raíces**”, el 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 cuadrado**” como unidad de medida respecto de la comercialización de bienes raíces.

Es así que, a la similitud gráfica, fonética e ideológica provocada por el uso en común de las palabras “**metro cuadrado**” o su abreviatura “**M<sup>2</sup>**” entre los signos cotejados, se une como elemento principal el componente ideológico, ya que estos coinciden en transmitir al consumidor la idea de “**metro cuadrado**” como unidad de medida de los bienes raíces, y en tal sentido es que debe declararse como no registrable el signo solicitado.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que entre los signos confrontados no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, ya que con la inscripción del signo solicitado se violentarían los incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, y en razón de ello se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto 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 la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintidós minutos cuarenta y dos segundos del cinco de



setiembre 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 No. 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 interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **CREAVERDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintidós minutos y cuarenta y dos segundos del cinco de setiembre de dos mil trece, la cual se confirma, y en razón de ello se declara con lugar la oposición interpuesta y se deniega el registro del signo solicitado “**M<sup>2</sup> 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.** -

***Roberto Arguedas Pérez***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**