



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0640-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT

Construction Management & Development Costa Rica Limitada, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8024-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 038-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del diecinueve de enero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su calidad de apoderada especial de la empresa Construction Management & Development Costa Rica Limitada, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos once mil novecientos tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:00 horas del 27 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de junio de 2007, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa Construction Management & Development Costa Rica Limitada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT**, para distinguir en clase 36 de la nomenclatura internacional, seguros, negocios financieros, negocios inmobiliarios, administración de proyectos de construcción,



desarrollo de proyectos de construcción, administración de proyectos de bienes raíces.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:05:00 horas del 27 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2008, la Licenciada Reuben Hatounian, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por términos de uso común y genéricos, los cuales relacionados con los servicios a distinguir resulta carente de aptitud distintiva. Por su parte, la apelante destaca que el signo propuesto, a pesar de estar conformado por palabras que describen los servicios, ésta no describe las características o naturaleza de ellos, y que del análisis del conjunto se deriva su aptitud distintiva, siendo que resulta más bien evocativa.



TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES. Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, que traducida al idioma español significa de acuerdo con la solicitante “construcción, gestión y desarrollo”, es una frase que indica tres actividades específicas que son claramente asociadas al tema del desarrollo de proyectos inmobiliarios. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
seguros, negocios financieros, <u>negocios inmobiliarios</u> , <u>administración de proyectos de construcción</u> , <u>desarrollo de proyectos de construcción</u> , <u>administración de proyectos de bienes raíces</u>

... tenemos que respecto de los servicios subrayados, el signo propuesto resulta ser una mera descripción del contenido que encierra cada uno de ellos. Entonces, respecto de dichos servicios, el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que dice:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)”

Si bien la Ley permite el uso de términos descriptivos dentro de la construcción de una marca, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido exclusivamente por dichos



términos, y en el presente caso, aparte de los términos CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, que son usados para designar a los servicios que se pretenden distinguir, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto de los servicios subrayados en el cuadro anterior, el signo propuesto resulta ser descriptivo y no evocativo como plantea la apelante. Para poder considerarse evocativo, debería el signo estar planteado de alguna forma novedosa o diferente a la gramática normal, lo cual no sucede en el presente caso.

Pero, tenemos que la lista de servicios es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

SERVICIOS
<u>seguros</u> , <u>negocios financieros</u> , negocios inmobiliarios, administración de proyectos de construcción, desarrollo de proyectos de construcción, administración de proyectos de bienes raíces

Respecto de los servicios ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo. Así, respecto de los seguros y negocios financieros el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tiene que ver directamente con la construcción, cayendo dentro de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes indicado, que reza:

“j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

Pero, además de resultar el signo propuesto respecto de algunos de los servicios descriptivo



y de otros de ellos engañoso y susceptible de causar confusión en el público consumidor, el signo incumple con una de las principales funciones que se espera de las marcas, sea el de tener la capacidad de hacer que el consumidor pueda aprehender de él el origen empresarial del servicio distinguido. Teniendo a la vista el signo propuesto, CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, por ser ésta una frase que no contiene otros elementos que la haga especial o novedosa, y de la cual únicamente se puede colegir la idea que los sustantivos que la conforman indican, dicho signo cae en la prohibición contenida en el inciso g) del artículo 7 ya mencionado, que indica:

“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, resulta ser descriptivo, engañoso al causar confusión, además de carecer de aptitud distintiva respecto de los servicios que pretende distinguir, lo cual anula su capacidad para convertirse en una marca registrada. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 representación de Construction Management & Development Costa Rica Limitada en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:00 horas del 27 de agosto de 2008, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29