
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0221-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “CONSTRUWEB”

INVERSIONES SAMPDORIA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2017-10182)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0473-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, mayor, abogada, soltera, con cédula 1-1331-0307, vecina de Heredia, en condición de apoderada especial de **INVERSIONES SAMPDORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme con las leyes de Guatemala, con domicilio en Diagonal Seis, 10-65, zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas, Torre 1, nivel 17, oficina 1701, Ciudad de Guatemala de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:31 horas del 20 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de octubre de 2017, la licenciada **Laura Valverde Cordero** en la representación indicada solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios “**CONSTRUWEB**”, en clases 6, 19, 35, 36 y 37 de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: en **clase 6:** metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, metálicos para vías

férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de cerrajería y ferretería metálicos, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases. En **clase 19**: materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos. En **clase 35**: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. En **clase 36**: negocios inmobiliarios. Y en **clase 37**: servicios de construcción, reparación e instalación de proyectos de vivienda, inspección de proyectos de construcción, servicios relacionados con la construcción de edificios, puentes, presas, carreteras, alquiler de herramientas y materiales de construcción y la reparación de dichos proyectos para su conservación.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 11:29:31 horas del 20 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Valverde Cordero**, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le 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 luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos con tal carácter y de interés para el dictado de la presente resolución el siguiente:

I- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de **CONSTRUCORP INTERNACIONAL SCI S.A.**, los siguientes registros:

1) **“CONSTRURED” No 175893**, vigente desde el 11 de junio de 2008 y hasta el 11 de junio de 2018, para proteger y distinguir: *“metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales”*, en clase 6 de nomenclatura internacional” (folio 18).

2) **“CONSTRURED” No 177852**, vigente desde el 18 de julio de 2008 y hasta el 18 de julio de 2028, para proteger y distinguir: *“materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos”* en clase 19 de nomenclatura internacional (folio 20).

3) **“CONSTRURED” No 176160**, vigente desde el 13 de junio de 2008 y hasta el 13 de junio de 2028, para proteger y distinguir: *“servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”* en clase 36 de nomenclatura internacional (folio 23).

4) **“CONSTRURED” No 176161**, vigente desde el 13 de junio de 2008 y hasta el 13 de junio de 2028, para proteger y distinguir: *“servicios de construcción, reparación, servicios de instalación”* en clase 37 de nomenclatura internacional (folio 27).



5) **No 189974**, vigente desde el 8 de mayo de 2009 y hasta el 8 de mayo de 2019, para proteger y distinguir: *“metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases,*

minerales”, en clase 6 de nomenclatura internacional”, en clase 6 de nomenclatura internacional (folio 29).

 6) **No 189982**, vigente desde el 8 de mayo de 2009 y hasta el 8 de mayo de 2019, para proteger y distinguir: *“materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos”* en clase 19 de nomenclatura internacional (folio 32).

 7) **No 176168**, vigente desde el 13 de junio de 2008 y hasta el 13 de junio de 2028, para proteger y distinguir: *“servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”* en clase 36 de nomenclatura internacional (folio 35).

 8) **No 176169**, vigente desde el 13 de junio de 2008 y hasta el 13 de junio de 2028, para proteger y distinguir: *“servicios de construcción, reparación, servicios de instalación”*, en clase 37 de nomenclatura internacional (folio 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de **“CONSTRUWEB”** por dos razones. Por motivos intrínsecos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarlo engañoso y falto de distintividad en

relación a lo que pretende proteger, porque el mensaje que transmite al consumidor es que busca proteger productos y servicios relacionados o comercializados por la web, cuando no es así, siendo que se trata de dos palabras claramente identificables, que no producen un vocablo de fantasía porque se entenderán como “construcción internet” por lo que resultan descriptivas y carecen de distintividad. Asimismo, por razones extrínsecas porque afecta derechos de terceros, en razón de que presenta similitud con el signo **CONSTRURED** inscrito previamente a favor de otro titular y que protege los mismos productos y servicios, con lo cual también infringe lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la indicada Ley.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Valverde Cordero** alega que la marca solicitada está constituida por un solo vocablo **CONSTRUWEB**, que es un término sugestivo y no necesariamente evoca la idea de internet. Afirma que es errada la concepción del Registro, dado que el término “web” es una voz inglesa cuyo significado primario es “telaraña”, el segundo es “red” y bajo una acepción informal es “internet”, siendo que su mandante la refiere más bien a una red. Agrega que su marca no debe fraccionarse, por el contrario, cuando el consumidor se enfrenta a ella como un todo es cuando reconoce que se trata de un término de fantasía o evocativo, que no cuenta con ninguna traducción, ya que no constituye vocablo alguno en ningún idioma y por ello es evocativa, ya que sugiere un término relacionado con una red de productos y servicios ofrecidos por su representada.

Afirma que su marca es distintiva, porque no existen sobre ella derechos adquiridos por terceros y con relación a las marcas **CONSTRURED**, inscritas previamente, ambas cuentan con elementos que las diferencian y permiten que no se confunda al consumidor promedio, por lo que pueden coexistir ya que ambas constituyen términos de fantasía. Con fundamento en dichos agravios, solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de su registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir e individualizar unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado. Por ello, la distintividad es una de sus particularidades y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda diferenciar esos productos o servicios y con ello ejercer su derecho de elección.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las **condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo** en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, relativos a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)*

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

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

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles cuando pueda causar **engaño** o confusión en el consumidor sobre las características del producto o servicio que pretende

proteger y distinguir y; en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de ese objeto de protección.

Resulta oportuno enfatizar que un **signo de fantasía** es aquel que ha sido creado por su titular. En general, este tipo de marcas no existen en ningún idioma, e incluso no es común que existan antes de su creación, dado lo cual posicionarla en el mercado conlleva una alta inversión de su titular.

No obstante, la marca que se solicita no cumple con estas características porque, además de que la partícula “CONSTRU” describe a un significado específico relacionado con la construcción, el término “WEB” tiene un uso muy extendido en la actualidad referido en forma directa a “internet”.

En este sentido, consultado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (<http://dle.rae.es/?id=c6Fluv9>), el término “web”, se obtiene:

“Del ingl. *web*; propiamente 'red, malla'.

1. f. Inform. Red informática.

página web ...”

Asimismo, consultada la expresión “*página web*” (en <http://dle.rae.es/?id=RRvUbbP>):

“1. f. Inform. Conjunto de informaciones de un sitio web que se muestran en una pantalla y que puede incluir textos, contenidos audiovisuales y enlaces con otras páginas...”

Adicionalmente “*internet*” (consultado en <http://dle.rae.es/?id=LvskgUG>), significa:

“Del ingl. *Internet*. (...)

1. m. o f. Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación...”

En aplicación de lo anterior, este Tribunal comparte el criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial al analizar la marca propuesta, en el sentido de que es inadmisibles por

razones intrínsecas en relación a los productos y servicios que pretende proteger y distinguir, toda vez que de acuerdo a la información extraída del expediente, se solicita CONSTRUWEB, en donde el propio solicitante manifiesta que su representada refiere el vocablo WEB a “red”, de lo cual se deduce con facilidad que el consumidor lo relacionará en forma directa con *“la red informática”*, es decir a productos y servicios de construcción que se comercializan por medio de la red, es decir por medio de “internet”, siendo que en su lista de protección no lo limita a esto.

A mayor abundamiento, considera este Órgano de Alzada que efectivamente la marca propuesta carece de distintividad, porque el hecho de que las palabras CONSTRU y WEB se presenten unidas como una sola expresión no es motivo para considerar que el conjunto resulta un único término de fantasía, dado que claramente conservan sus significados individuales, que no logran diluirse dentro del signo propuesto. Por ello, resulta claro que el consumidor pensará que se trata de productos o artículos para la construcción que se comercializan a través de la web y por ello evidentemente resulta engañosa.

Visto lo anterior, el signo claramente induce a engaño o confusión sobre la naturaleza, la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trata, con lo cual violenta el inciso j) del artículo 8 de la Ley y a su vez carece de distintividad para individualizarlos de otros similares, infringiendo también el inciso g) de esa misma norma y por ello no resultan de recibo los agravios de la recurrente.

Por otra parte, también se deniega la solicitud de registro porque afecta derechos de terceros; es decir por **motivos extrínsecos**, respecto de los cuales la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a otro titular y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que con él se ofrecen en el mercado.

En este sentido, en el artículo 8 de la Ley de Marcas se configuran; dentro de otras prohibiciones, que el signo solicitado no debe ser idéntico o similar a otro ya registrado, o en trámite de registro, por un tercero si distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (inciso a). O cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos casos, cuando se pueda causar confusión al público consumidor.

En virtud de lo anterior, al analizar que existen signos previos con el denominativo **CONSTRURED**, inscritos a favor de la empresa CONSTRUCORP INTERNACIONAL SCI S.A., se concluye que impiden el registro propuesto porque hay una evidente **similitud gráfica, fonética e ideológica** entre ellos.

Aunado a lo anterior, al **comparar el objeto de protección** a que refieren todas las marcas confrontadas, es indudable que protegen los mismos productos o servicios, de modo que podría conllevar a un riesgo de confusión y asociación, por lo que el consumidor no tendrá la oportunidad de diferenciarlas y creará que provienen del mismo origen empresarial y por ello no pueden coexistir en el mercado, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante, y por esto también deben rechazarse los agravios en que sustenta el apelante su recurso.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SINLUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, en representación de la empresa **INVERSIONES SAMPDORIA, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:31 horas del 20 de marzo de 2018, la cual se confirma.

QUINTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, en representación de la empresa **INVERSIONES SAMPDORIA, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:31 horas del 20 de marzo de 2018, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**CONSTRUWEB**” que ha 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM