

**Expediente No 2006-0035-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “ARCHITECTURE”**

**LEO BURNETT WORDWIDE, INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2005-0005)**

***VOTO No.193 -2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del diez de julio del dos mil seis.***

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Mario Corrales Solano**, mayor, casado una vez, asistente legal, vecino de Aserrí, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y nueve-ciento cincuenta, en su calidad de apoderado especial de la compañía **Leo Burnett Worldwide, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del siete de octubre del dos mil cinco.

**RESULTANDO:**

**I** - Que mediante escrito presentado el tres de enero del dos mil cinco, el señor Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa Leo Burnett Worldwide, Inc., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio y establecimiento comercial/fábrica y de servicios en 35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio

**ARCHITECTURE**

en clase 35 de la Clasificación Internacional, para distinguir: servicios de agencia publicitaria en todos los medios.

**II-** Que por resolución dictada a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del siete de octubre del año dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: **“POR TANTO:** Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978 del 06 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, del “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley No 7484 del 28 de marzo de 1995 y del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley No 7475 del 20 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

**III-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de enero del dos mil seis, el señor Mario Corrales Solano, en representación de la compañía mercantil relacionada, apeló la resolución referida.

**IV-** Que mediante escritura número cinco, otorgada ante el Notario Fernando Vargas Rojas, visible al folio tres vuelto del tomo décimo octavo de su Protocolo, el señor Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de Santa Ana, cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO BURNETT WORLDWIDE, INCORPORATED**, sustituyó su poder, reservándose sus facultades, a favor, entre otros, de la señora **KATY CASTILLO CERVANTES**, mayor, casada, asistente legal, vecina de Las Gravillas, Desamparados, San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cuatro-seiscientos cuarenta y ocho, quien por escrito presentado ante este Tribunal el primero de junio de este mismo año, sustanció el recurso de apelación presentado, pretendiendo, en síntesis, lo siguiente: 1- Que se revoque la resolución recurrida y se ordene la inscripción de la marca **ARCHITECTURE**, en clase 35, en razón de que: a- Aún cuando la marca no está registrada en su país de origen, los Estados Unidos de América, está en su período final de inscripción y no fue objeto de objeción alguna por parte de la oficina de Marcas y Patentes de ese país. Además la marca ya está registrada en los Emiratos Árabes Unidos, Líbano, México, Nueva Zelanda y Perú e incluso ha superado ya el período de oposiciones en al

menos los siguientes países: Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Tailandia y Uruguay. Finalmente, cuenta con los siguientes registros: **REGISTRO INTERNACIONAL (PROTOCOLO DE MADRID): ARCHITECTURE**, CI. 35, Reg. No 0854752, inscrita el 10 de enero del 2005 (vigente hasta el 2015). **MARCA COMUNITARIA: ARCHITECTURE**, CI. 35, Reg. No 003940971, inscrita el 21 de noviembre, 2005 (vigente hasta el 20 de julio, 2014). b- La marca pretendida es un término sugestivo- fantasía, puesto que se refiere en general y simplemente – de manera sugestiva – a servicios publicitarios y mercadeo organizacional y estructural suministrado a sus clientes; además, es utilizada como un término fantasioso, ya que no despierta la idea que conlleve a identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los servicios que se desea amparar. c- La marca a registrar es novedosa, ya que no existen derechos adquiridos por terceros sobre dicho signo marcario en la clase 35 y posee capacidad distintiva, pues esa capacidad radica en que no constituyan la designación necesaria o habitual de las actividades con relación a las cuales se pretende registrar esa marca, ni describan características esenciales de los servicios que se van a proteger.

V- 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: HECHOS PROBADOS:** Que los señores María del Milagro Chaves Desanti, Katy Castillo Cervantes y Mario Corrales Solano, son apoderados especiales de **LEO BURNETT WORLDWIDE, INCORPORATED** (folio 66).

**SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A- Respecto de la inscripción de la marca “Architecture” en otros países.** En cuanto a la prueba que aporta la empresa recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “ARCHITECTURE”, con la que adjunta certificaciones notariales de las publicaciones hechas de esa marca en los países de Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Tailandia, así como del registro de la marca en los Emiratos Árabes Unidos, Líbano, México, Nueva Zelanda y Perú, es importante citar, lo que en diferentes oportunidades este Tribunal ha dictaminado respecto al carácter territorial de la marca y la soberanía que impera en nuestro país. Así por ejemplo, en el voto No. 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, este órgano ad quem señaló: “...*la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área centroamericana constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea*”, por lo que no es dable alegar la procedencia de la inscripción de un signo marcario, por el hecho de encontrarse éste inscrito en otro país, tal y como lo pretende la sociedad recurrente.

**B- En relación a la naturaleza de la marca solicitada:** La Directora del Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar la inscripción de la marca que nos ocupa, fundamentó su decisión esencialmente por considerar: “...*que la marca no corresponde al tipo descriptivo, tal y como lo apunta la recurrente, pues ciertamente no se describen los servicios ni se asigna alguna cualidad esencial a éstos. Sin embargo, no se puede omitir el hecho de que el vocablo tampoco es de fantasía, ni corresponde al tipo de marca evocativa, por el contrario, al ser un término en otro idioma, debemos valorar el segmento poblacional que*

*posee conocimiento de ese idioma...”* Agrega además que : “*el signo marcario propuesto contiene elementos literarios en otro idioma de uso común, a su vez resulta ser un término con significado propio, y que los consumidores asocian a (sic) con la “construcción”, por lo tanto crea confusión en cuanto a la naturaleza de los servicios que desean proteger en clase 35 internacional, que al estar frente a un vocablo ambiguo, podría inducir a error o confusión al usuario, haciendo imposible el registro de la marca de fábrica solicitada,, pues transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas (sic) inadmisibles por razones intrínsecas, literal g), j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”.* Finalmente considera que: “ *... la marca vista en su conjunto y en forma global carece de originalidad y novedad por lo que pasa inadvertido el carácter distintivo de la misma.*”

Un primer aspecto que debe considerarse entonces, se refiere a los diversos tipos que puede revestir la marca. Aunque éstos son ciertamente múltiples y muy variados, para efectos de esta resolución importa tan sólo describir los que aquí se relacionan.

La doctrina más pacífica explica que “*si se atiende a la estructura del signo empleado como marca, cabe contraponer los siguientes tipos: marcas denominativas; marcas gráficas, y marcas mixtas...La marca denominativa está constituida por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable. La marca denominativa puede poseer un significado o carecer de él. Tienen una connotación conceptual dos subtipos de marcas denominativas; a saber: las marcas sugestivas que aluden a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca; y las marcas arbitrarias cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades o funciones del correspondiente producto. Carece de connotación conceptual otro subtipo de marca denominativa: la marca caprichosa o de fantasía; es decir, las palabras acuñadas con el propósito de emplearlas como marcas, o los términos lejanos en el tiempo o en el espacio que los consumidores no conocen.”* (Fernández Novoa (Carlos), “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pág. 28)

En el caso que nos ocupa, no hay duda de que nos encontramos ante una marca denominativa, pues las de este tipo están integradas exclusivamente por palabras, nombres,

frases, letras o cifras. De igual manera, hay coincidencia entre el recurrente y el **a-quo**, en que la marca que se pretende inscribir no es descriptiva, dado que en ningún momento describe los servicios a proteger, ni alude a una o algunas de sus características, pues su representada no ofrece servicios arquitectónicos.

Ahora bien, el apelante considera que la marca “Architecture”, se configura como un término sugestivo-fantasia, pues dentro de los significados que dicho término tiene, según la página [www.dictionary.com](http://www.dictionary.com), se indica: “Arreglo ordenado de partes, estructura: la arquitectura de la burocracia federal; la arquitectura de una novela”. Esta definición, es la que a criterio del recurrente más se acerca al uso que hace su representada de la marca, lo cual se refiere en general y simplemente – de manera sugestiva- a servicios publicitarios y mercadeo organizacional y estructural suministrado a sus clientes.

A juicio de este Tribunal, esta elucubración resulta en demasía forzada con el propósito de categorizar la marca de marras como sugestiva. Desde la perspectiva del consumidor promedio, la palabra “architecture”, que traducida al español significa “arquitectura”, no es propicia para sugerir o insinuar alguna característica relacionada con los servicios de una agencia de publicidad; no promociona de manera indirecta alguna propiedad del producto servicio, tratando de provocar en el consumidor una referencia a las propiedades de los mismos.

Aunque no resulta impropio como lo hace el apelante, ubicar la marca en cuestión como de fantasía, desde un análisis teórico parece preciso acotar que estamos frente a otro subtipo de marcas denominativas, a saber la marca arbitraria, tal como fue conceptualizada líneas atrás, por cuanto analizado el signo marcario solicitado “Architecture”, que significa “Arquitectura” en español, en conjunto con los servicios que pretende distinguir: “servicios de agencia publicitaria en todos los medios”, este Tribunal arriba a concluir, que éstos no guardan relación alguna con su significado, de ahí que sí es procedente considerar que la marca es susceptible de inscripción por estar formada por una denominación arbitraria.

**C- Sobre la genericidad de la marca:** Ahora bien, un segundo aspecto a dilucidar lo es, si el signo marcario “architecture”, por tener un significado propio y de uso común en otro idioma, deviene genérico, tal como lo sugirió la resolución apelada en el sub litem. Delimitando conceptualmente los signos genéricos, la doctrina es pacífica en afirmar que *“son genéricos aquellos signos que, en el lenguaje corriente o en el tráfico mercantil del país donde el Registro es solicitado, constituyen la forma que necesariamente ha de ser usada para designar o referirse directamente a los bienes que con el mismo pretenden distinguirse, de modo que con la concesión de la exclusiva se estaría limitando el uso de un término de necesario uso para identificar el bien a ser distinguido.”* ( De Jesús González (María Inés), La Prohibición de Registro como Marca de los Signos Genéricos o Descriptivos”, “Temas Marcarios”, LIVROSCA, Caracas, 1999, pág. 75 ).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en Decisión Interpretativa que: *“Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesiten usarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo sirva para identificarlo”*. (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997: 156.)

Si analizamos la marca “architecture”, como signo protector de servicios de agencia publicitaria en todos los medios, vemos que lo que se pretende distinguir, en el lenguaje usual o corriente de nuestro medio, ni en el idioma al que pertenece, ha sido acuñado como identificador de esos servicios, ni figura en el diccionario como el término o figura que sirva para referirse a ellos. Además, el hecho de que la traducción de la marca tenga un significado propio en nuestro idioma español, no la convierte per se en un término genérico.

**D- Respecto del riesgo de confusión en el consumidor en cuanto a la naturaleza de los servicios protegidos por la marca.** Se señala como impeditivo de la inscripción de la marca “architecture” que – dado que alude a servicios de construcción en su significado propio- produce un grado significativo de incertidumbre en el consumidor. Al respecto, deben considerarse dos circunstancias: **a-** Que la palabra arquitectura no posee un significado unívoco, pues tal como indica la parte recurrente y según resulta de la

expresado en los diccionarios usuales en nuestro medio, puede referirse al arte y ciencia del diseño y construcción, un estilo y método de diseño y construcción, edificios y otras estructuras grandes, el arreglo ordenado de partes, estructura o forma, o bien, la organización de los diversos elementos constitutivos de un sistema informático. Así las cosas, no puede afirmarse categóricamente que el consumidor asociará este término, con la prestación de servicios constructivos, tal como estima el a-quo. Si nos atenemos al significado de la palabra “arquitectura”, no es dable pensar que su uso para distinguir servicios publicitarios pueda provocar error o confusión real en el mercado. Se ha dicho que *“la acepción de “Confusión”, aplicable al caso, aparece en el Diccionario de la Lengua Española, cual es: “equivocación o error”. De manera que existirá confusión, en el derecho marcario, cuando el consumidor pueda equivocarse o sea inducido a ello, lo que constituiría el error, en la selección de un mismo tipo o de análogos productos o servicios, por existir semejanza o identidad entre dos o más signos” (Pachano Calderón (Eduardo), “Las Marcas Engañosas”, Temas Marcarios, ob. Cit., pág. 97. Así las cosas, dado que en la marca “architecture”, como distintivo de servicios publicitarios no se dan los presupuestos para la existencia del riesgo de confusión, no lleva razón la Administración Registral en denegar su inscripción. Imaginemos que si un consumidor se presentare ante la empresa gestionante inducido por la marca que se pretende registrar, buscando servicios de un arquitecto, a lo más a que se enfrentaría, es a la realidad de que dicha compañía no presta esos servicios, sino otros de naturaleza publicitaria, sin que se produzca algún daño o perjuicio. El uso de esta marca tiene entonces capacidad individualizadora de los servicios protegidos, como denominación arbitraria atribuida a un vocablo extranjero.*

**E- En relación a la distintividad y novedad de la marca:** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”* Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad y además, que no haya sido empleado o registrado aún, es decir, que la novedad de la marca debe predicarse de su condición de no haberse conocido antes o de no haber sido usada previamente en una misma clase de productos, pues si lo ha sido, ello significa que el signo escogido como



marca no es idóneo para distinguir el producto y quien pretenda adoptarlo corre el riesgo de cometer un acto de abrogación del uso de una marca, de lo que se concluye que la distintividad, ligada al carácter de novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione, sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades del producto que una marca conocida ya le ha brindado. Sobre el carácter distintivo de las marcas, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de *DISTINTIVIDAD* de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (*RIESGO DE ASOCIACION*), o bien, en la calidad de los mismos (*CONFUSION*); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal...”

Bajo esta línea de pensamiento, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio. Así las cosas, el signo cuyo registro se solicita “Architecture”, posee la aptitud suficiente para individualizar los servicios que protege y distingue en el mercado, constituyendo el signo solicitado, distintivo, nuevo, original, y no causa engaño o confusión sobre las características de los servicios de agencia publicitaria en todos los medios y ello por cuanto no se confunde con lo que va a identificar, ni con las características de esos productos, ni con otros signos previamente registrados, hecho este último del cual se ha dejado constancia a folios 2, 3, 4 y 5 del expediente, según el listado de posibles antecedentes de marcas, fechado seis de enero de dos mil cinco y emitido por ese Registro, lo que le da a la marca de fábrica y de comercio solicitada, el carácter de signo distintivo y novedoso. Por

esa razón, considera este Tribunal que no son aplicables las causales contempladas en los literales d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para fundamentar la denegatoria del registro de la marca de fábrica y de comercio “**ARCHITECTURE**”, cuyo trámite de inscripción deberá continuarse, si otro motivo legal no lo impidiere.

**CUARTO. Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, al encontrar este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**ARCHITECTURE**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional, no se encuentra dentro de las prohibiciones contempladas en el numeral 7, incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Mario Corrales Solano, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO BURNETT WORLDWIDE, INC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del siete de octubre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de fábrica y de comercio “**ARCHITECTURE**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

**POR TANTO:**

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por el señor Mario Corrales Solano, como apoderado especial de la empresa **LEO BURNETT WORLDWIDE, INC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del siete de octubre de dos mil cinco, la que en este acto se revoca. Continúese con el procedimiento de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ARCHITECTURE**” si otro defecto no lo impide. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez**

**Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez**

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Lic. Adolfo Durán Abarca**