



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0819-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° 8022-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 205-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas veinte minutos del dos de marzo 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 10:17:31 horas del 24 de setiembre 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 43 de la nomenclatura internacional, hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:17:31 horas del 24 de setiembre 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 7 de octubre 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, frase que traducida al



idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser 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, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen 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 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.

“El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen



empresarial determinado. (...) // El *carácter distintivo* constituye el elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos *per se* no aptos para constituir marca.”
Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, página 151 (itálicas del original).

Teniendo a la vista el signo propuesto, CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, por ser ésta una frase que no contiene otros elementos que puedan crear en el consumidor el significante suficiente para poder hacer la relación signo-servicio-origen empresarial, y de la cual únicamente se puede colegir la idea que la frase que la conforma indica, sea gestión y desarrollo de la construcción, 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 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.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 10:17:31 horas del 24 de setiembre 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29