



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2010-0456- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “REVISTA CONSTRUCCIÓN”**

**ASOCIACION CAMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 5112-09)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 482-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintiocho de setiembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kenly Alfaro Ugalde**, mayor, soltera, abogada, vecina de San Francisco de Dos Ríos, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos cuarenta-quinientos veintiséis, en su condición de apoderada especial del señor Rodrigo Altmann Echeverría, mayor, casado una vez, Ingeniero Civil , vecino de Lomas de Ayarco Sur, quien a su vez es representante legal de la **ASOCIACION CAMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN**, cédula jurídica número tres – cero cero dos- cero cuatro cinco cuatro cuatro cero, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y tres segundos del veinte de Mayo del dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de Junio del 2009, la Licenciada **Kenly Alfaro Ugalde**, de calidades y en su condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios “REVISTA



**CONSTRUCCIÓN**”, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, revista en la cual se publican diversos artículos relacionados con el sector construcción , además de publicidad en relación a productos utilizados para estos fines, así como publicidad de diferentes eventos en el campo constructivo.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y tres segundos del veinte de Mayo del dos mil diez, rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**REVISTA CONSTRUCCIÓN**”, por considerar, según lo establece en el considerando sétimo de la resolución venida en alzada, que transgrede el literal g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de Mayo del 2010, la Licenciada **Alfaro Ugalde**, en la calidad y condición señalada, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, declara sin lugar la revocatoria y posteriormente admite la apelación, y es por esa circunstancia que 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, o a la invalidez 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 Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho

**SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**REVISTA CONSTRUCCIÓN**”, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto, incurre en las causales de irregistrabilidad del artículo 7, inciso g), por resultar el por carecer de actitud distintiva respecto de los servicios al cual se aplica.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica, que “**REVISTA CONSTRUCCIÓN**” se trata de un medio de comunicación directa con los Asociados de la Cámara de la construcción, en el que sobresale la palabra Construcción y se solicita inscripción de logo, de forma que se hace una conexión visual con este signo lo que lo convierte en una marca distintiva para todos sus lectores. Aduce además que la marca debe analizarse la marca en forma conjunta y no en vocablos separados, la cual posee suficiente distintividad para que el producto sea reconocido por los consumidores tratándose de un signo distintivo inscribible.

**TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN.** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.



Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.



**CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**REVISTA CONSTRUCCIÓN**”, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 inciso g), y además considera este Órgano Colegiado que también le es aplicable el inciso d) de de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas, establece:

*“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.*

*(...)*

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

Al respecto, cabe destacar, que el inciso d) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que sea descriptiva respecto de los servicios que se pretenden distinguir, que constituye una frase común con un contenido ideológico general **que comunica el tipo de servicio que se ofrece**. Concretamente, y haciendo referencia a lo analizado, estamos frente a una marca denominativa, conformada como se indicó supra, por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que describe en forma específica los servicios que se pretenden brindar. Obsérvese, que la expresión “**REVISTA CONSTRUCCIÓN**” es *descriptiva* de los servicios que pretende distinguir, en el sentido, que los consumidores usuarios pueden inferir en forma directa e inmediata a que servicios se refiere, básicamente los de publicidad relacionados con el sector de la construcción y relacionados a productos utilizados para estos fines y diferentes eventos en este campo. El signo pretendido como puede



notarse, describe los servicios que se han de prestar, es decir, publicidad de aspectos relacionados con la construcción, de ahí, que sea aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, así como el inciso g) del artículo citado. Respecto a las marcas descriptivas el tratadista Manuel Lobato, dice:

*“ (...) los distintivos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la cantidad, calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o del servicio (...)”.* (LOBATO, Manuel. *Comentario a la ley 17/2001, de marcas, Primera. Ed. Civitas, Madrid España, p. 211*).

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada Kenlly Alfaro Ugalde, en su escrito de apelación, adolece el signo propuesto por cuenta de la **ASOCIACION CAMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“REVISTA CONSTRUCCIÓN”** por su falta de distintividad, además de ser descriptiva respecto de los productos que protegería, y no comparte este Tribunal lo alegado por el recurrente en cuanto a que la inscripción del logo convierte su nombre en una marca distintiva para sus lectores por cuanto esto no le otorga la suficiente distintividad porque al ser esta una marca denominativa este será el elemento que prevalece o tiene cualquier tipo de superioridad respecto a aquello con lo cual se compara, por lo que no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario.



**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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kenlly Alfaro Ugalde**, en representación de la **ASOCIACION CAMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos y cuarenta y tres segundos del veinte de Mayo del dos mil diez, la que en esta acto 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor:**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55