

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0455-TRA-PI

Solicitud de Registro de la marca: “CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT”

Construction Management & Development Costa Rica Limitada, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-8023)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 713-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las quince horas del primero de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, soltera, abogada, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-1055-703, en su calidad de apoderada especial de la empresa **CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT COSTA RICA LIMITADA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-102-411903, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y tres minutos y diecisiete segundos del seis de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante al Registro de la Propiedad Industrial el 12 de junio de 2007, aclarado luego mediante escrito presentado el 27 de setiembre de 2007, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT COSTA RICA LIMITADA**, solicitó el registro del signo “**CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT**”, como marca de servicios en **Clase 37** del nomenclátor, para distinguir y proteger servicios de “*Construcción, reparación y servicios de instalación*”.



II. Que mediante resolución dictada a las 14:35 horas del 28 de agosto de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó al signo propuesto como marca, su carácter descriptivo y falta de distintividad, lo cual fue negado y rebatido por la solicitante, mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2007.

III. Que por haber mantenido su criterio interlocutorio, mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y tres minutos y diecisiete segundos del seis de junio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de julio de 2008, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT COSTA RICA LIMITADA**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 29 de octubre de 2008, sustentó y amplió sus agravios.

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, 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: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro del signo “**CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT**” propuesto por la empresa **CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT COSTA RICA LIMITADA**, los literales **c), d) y g)** del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante “Ley de Marcas”), por haber considerado que estaría compuesto por palabras que traducidas al idioma español, acaban significando lo que es una designación común o usual de los servicios a los que se destinaría; porque sería descriptiva de los servicios para los que fue propuesta; y porque en definitiva carecería de distintividad respecto de tales servicios, todo lo cual rechazó al apelante, quien adujo que ese signo se trata por el contrario de uno ni común ni descriptivo, y que por ser simplemente evocativo, resulta ser distintivo, habiendo errado el **a quo** al haber analizado de manera fragmentada, y no conjunta, sus distintos elementos, por tratarse de un signo denominativo complejo.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, **cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios**, el signo resulta falta de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga deba ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

De tal suerte, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, **se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios**, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme a los literales **c) y d)** del artículo 7° de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca,



respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, o de uno que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica de tales productos o servicios.

Dicho lo anterior, concuerda en parte este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT”, pero no por tratarse de una designación común y usual para referirse en el mercado los citados servicios, con lo cual lleva razón la apelante en ese reproche, sino por carecer de distintividad respecto de los servicios para los que fue pedido, por acabar siendo descriptivo, y no meramente evocativo, de éstos, todo ello conforme a lo previsto en los incisos **d)** y **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas.

En efecto, si la traducción libre y más natural al español del signo denominativo complejo bajo análisis, sea, la frase inglesa “**CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT**”, sólo puede ser “*Gestión de Construcción y Desarrollo*” (porque por carecer del signo ortográfico “coma”, no se podría leer “*Construcción, Gestión y Desarrollo*”, que tendría otro sentido), y tal signo se propuso para distinguir y proteger en **Clase 37** de la Clasificación de Niza, servicios de “*Construcción, reparación y servicios de instalación*”, salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de servicios, por cuanto desde un punto de vista ideológico, tal marca queda asociada directamente con las actividades dichas, sea, los servicios de construcción, reparación e instalación de objetos, por lo que vistos de manera conjunta los vocablos que forman el signo compuesto “**CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT**”, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de las citadas actividades.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT COSTA RICA LIMITADA**, de

la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo 7º de repetida cita, además de que entra a describir en gran medida, una significativa cantidad de los servicios que quedarían amparados por la marca propuesta, 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 del registro de la marca “**CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT**” por ser descriptiva y por su falta de distintividad respecto de los servicios que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por la apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles, y especialmente sobre aquellos referentes al supuesto carácter meramente “evocativo” que tendría tal signo –que no es así–, y los sustentados en precedentes dictados por este Tribunal, que fueron emitidos partiendo de presupuesto fácticos distintivos al del presente caso, donde la citada falta de distintividad del signo propuesto, deja trazado sin más su destino: su irregistrabilidad.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo y falto de distintividad, tal como fue declarado por el **a quo**, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y tres minutos y diecisiete segundos del seis de junio de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

CUARTO. 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 de este Tribunal, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y tres minutos y diecisiete segundos del seis de junio de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se tiene 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 Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55