

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0307-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “URBANO”

AMENTHE S.A. apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 10562-2009)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1124-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del catorce de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Sosto López**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San Ramón de la Unión, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos seis-trescientos treinta y ocho, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **AMENTHE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, avenida doce bis, calle treinta y tres y treinta y cinco, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, cincuenta segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado Federico Sosto López, de condición y calidades dicha al inicio y el señor Shelby Lynn Mcadams Hardy, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San Pedro de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cincuenta y uno-trescientos doce, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **TEMAFRA S.A.**, solicitaron la inscripción de

la marca de servicio **“URBANO”** en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir “servicios de administración de propiedades, en particular la administración general bajo el régimen de propiedad horizontal, así como la promoción, venta y alquiler de condominios”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, veintiocho minutos, cincuenta segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca **“FOMENTO URBANO (DISEÑO)”**, y por existir similitud entre tales signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto pretenden proteger productos de una misma naturaleza, el signo inscrito protege los servicios “negocios inmobiliarios” los cuales están incluidos en la lista de servicios a amparar por la marca solicitada **“URBANO”**, lo que podría afectar el derecho de elección de los consumidores y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil diez, el Licenciado Federico Sosto López, en representación de **AMENTHE S.A.**, y gestionando a favor de la empresa **TEMAFRA S.A.**, por estar fuera del país su representante el señor **SHELBY LYNN MCADAMS HARDY**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución indicada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, treinta y siete minutos, treinta y cinco segundos del quince de abril de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número 184058 la marca de servicios “**FOMENTO URBANO (DISEÑO)**”, a nombre de “**FOMENTO URBANO (DISEÑO)**”, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-veintinueve mil setecientos veinte, vigente del 16 de enero de 2009 al 16 de enero de 2009 de 2019, para proteger en clase 36 Internacional “servicios de negocios inmobiliarios.” (Ver folios 36 al 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado el siguiente: **UNICO.** Que el Licenciado Federico Sosto López estuviera legitimado para actuar en representación de **TEMAFRA S.A.** al momento de presentar el recurso de apelación sea el 8 de abril de 2010, (Ver folio 31).

TERCERO. EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LA SOCIEDAD SOLICITANTE Y APELANTE TEMA FRA S.A. Se observa de la documentación que consta en autos, que el Licenciado **Federico Sosto López**, interpuso mediante escrito de fecha 8 de abril de 2010 recurso de apelación en contra de la resolución recurrida en representación de **AMENTHE S.A.**, asimismo, en el escrito aludido manifiesta que gestiona a favor de **TEMAFRA S.A.**, por estar el representante de esa empresa fuera del país, no obstante, no se comprueba que éste haya aportado poder que lo legitime para actuar a nombre de **TEMAFRA S.A.**, de ahí, que este Tribunal en virtud que se rige por la política de



saneamiento, o bien da cabida al saneamiento, le previno al Licenciado Sosto López, mediante resolución de las **9:15 horas del 13 de mayo de 2010**, que demostrara mediante documento idóneo, si en fecha **8 de abril de 2010**, estaba facultado para actuar en nombre de la empresa mencionada, resolución que le fue notificada el 17 de mayo de 2010, si bien es cierto, el Licenciado Sosto López contesta lo advertido, no cumple con lo solicitado, ya que se limita a decir en el escrito de contestación visible a folio 56 y 57 del expediente lo siguiente: “(...) *El 5 de abril del 2010 (fecha de notificación de la resolución impugnada), el señor Shelby Lynn McAdams Hardy, en su calidad de representante de la empresa **TEMAFRA S.A.**, se encontraba fuera del país (como consta en el mismo escrito del recurso), por lo que en mi condición de abogado y representante de la copropietaria y también interesada en el registro de la marca “Urbano”, gestioné a favor de dicha empresa la impugnación administrativa (...) Adjunto copia de la solicitud de certificación de movimientos migratorios (...) También aportó copia del ticket electrónico del señor McAdams, con salida del país el 4 de abril y regreso el 14 de abril, así como de la hoja de su pasaporte que registra el sello de entrada por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría el 14 de abril de 2010.*”, y tampoco queda demostrado que las empresas solicitantes sean copropietarias, tal y como lo señala el Licenciado Sosto López, en el escrito citado, dado que en el expediente no consta documento alguno en el que se compruebe dicha afirmación, por lo que se evidencia que el Licenciado Federico Sosto López, no contaba con la capacidad procesal o bien no estaba facultado para interponer el recurso de apelación en nombre de **TEMAFRA S.A.**

Como consecuencia de lo expuesto este Tribunal se referirá únicamente al recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Federico Sosto López, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **AMENTHE S.A.**

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la

marca de servicios “**FOMENTO URBANO (DISEÑO)**”, y por existir similitud entre tales signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, lo que podría causar confusión en los consumidores, por cuanto pretenden proteger productos de una misma naturaleza, el signo inscrito protege los servicios “negocios inmobiliarios” los cuales están incluidos en la lista de servicios a amparar por la marca solicitada “**URBANO**”, lo que podría afectar el derecho de elección de los consumidores y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Por su parte, la representación de **AMENTHE S.A.**, argumenta que está de acuerdo con el análisis de la señora Registradora sobre la similitud de la marca “Urbano” con la ya registrada “Fomento Urbano”, sobre el cotejo gráfico y fonético. Sin embargo, considera que hay diferencias importantes en el cotejo ideológico, y por tanto no habría confusión en el uso de las marcas. Aduce, que es conveniente aclarar el objeto de la protección. En la solicitud de la marca se dice que la “La marca servirá para proteger y distinguir los servicios de Administración de propiedades, en particular la administración general bajo el régimen de propiedad horizontal, así como la promoción, venta y alquiler de condominios, en la clase 36 (treinta y seis) de la clasificación internacional. Sin embargo, en escrito presentado el 12 de enero del año en curso, se detalla en relación al proyecto de construcción de un edificio de apartamentos en condominio de uso habitacional, ubicado en Rorhmoser, en la finca propiedad de las empresas AMENTHE S.A. y TEMAFRA S.A., que “este es el único bien que se pretende proteger con la marca de servicios “Urbano”, y cuya razón fundamental para su registro es la protección para la promoción, venta y alquiler de condominios de dicho edificio”. El punto sobre el alcance de la protección de la marca es relevante para revisar la resolución impugnada. Las empresas propietarias no están dedicadas al negocio inmobiliario como su actividad ordinaria y el interés de registrar la marca “URBANO” es para proteger un producto que será claramente identificado e individualizado como único. La denominación “Fomento Urbano”, protege esencialmente la actividad de desarrollador y constructor del

titular de la marca, y no de un proyecto o edificio concreto, que podrá conocerse con cualquier otro término o palabra. La empresa Fomento Urbano S.A. es una empresa reconocida en el ámbito constructivo y de los negocios inmobiliarios, y el consumidor identifica y distingue con claridad su rol y participación en esa actividad, y no necesariamente una urbanización, edificio o apartamentos en singular. Señala, que el concepto ideológico de la ya registrada, evocan un significado destinado a productos diferentes.

QUINTO. CARÁCTER INTRINSECO DEL SIGNO PRETENDIDO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar descriptivos para el consumidor está contenida en el inciso d) del artículo 7) de la Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 el 1 de febrero de 2000. El artículo 7 inciso, d) de la Ley citada indica:

“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 en una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.”

En el caso de referencia estamos en presencia de la marca de servicios **“URBANO”**, solicitada por la representación de la sociedad **AMENTHE S.A.** para proteger y distinguir ***“servicios de administración de propiedades, en particular la administración, general bajo el régimen de propiedad horizontal, así como la promoción, venta y alquiler de condominios”***, en la clase 36 de la Clasificación Internacional, es un signo denominativo, formado por un solo vocablo escrito en letra mayúscula, que forma un todo pronunciable dotado de un significado conceptual. El término **“URBANO”** según el Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Edición 2001, Tomo II, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, p. 2257, se define como ***“urbano, na. (...) adj. Perteneciente o relativo a la ciudad”***. Partiendo de dicho significado, cabe indicar, que la denominación bajo estudio se trata de una

expresión descriptiva dado que ésta de una manera directa informa al público consumidor o a los competidores una característica de los servicios a marcar como es el caso de que éstos se prestan en una zona urbana, en la ciudad, de tal manera, que el signo “**URBANO**” califica los servicios a amparar. En relación a la marca pretendida, es importante señalar, que este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto de que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del servicio, y más aún la descripción del signo marcado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicable el inciso **d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

Realizado el estudio anterior, y teniendo que el distintivo solicitado “**URBANO**”, en clase 36



de la Clasificación Internacional de Niza, no puede constituirse en una marca registrada, por ser descriptiva de características respecto de los servicios que pretende distinguir, este Tribunal considera que no es necesario realizar el cotejo marcario, tal y como lo hizo el Registro, toda vez, que este Tribunal considera que el primer análisis que debe efectuar el examinador es el intrínseco, y siendo, como se indicara supra, el signo solicitado descriptivo se omite en el presente caso el examen extrínseco.

Así las cosas, considera este Tribunal que los alegatos expuestos por la representación de **AMENTHE S.A.**, no son de recibo, por las razones ya expuestas.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Sosto López**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **AMENTHE S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, cincuenta segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal..

SETIMO. 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 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 jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Sosto López**,



en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **AMENTHE S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, cincuenta segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca descriptivas

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55