

**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente 2016-0284-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción como marca del signo**

**CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DEL ESTE CM S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-1228)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0850-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las nueve horas veinticinco minutos del primero de noviembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado DAVID SOLANO ORTIZ, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, Curridabat, Guayabos, cédula de identidad 1-1048-0445, apoderado de CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DEL ESTE CM S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-36899, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:07 horas del 28 de abril del 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 9 de febrero del 2016, el licenciado David Solano Ortiz, de calidades y condición citada, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de servicios



para proteger y distinguir en clase 37: Los servicios que consisten en construcción o fabricación de edificios y demás servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final dictada a las 09:46:07 horas del 28 de abril del 2016, 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**”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de mayo de 2016, el licenciado **DAVID SOLANO ORTIZ**, de calidades y en su condición citada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución final referida anteriormente, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las 10:21:40 horas, del 12 de mayo del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose la presente previa deliberación.


**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando

la marca  **Grupo Inmobiliario Constructora y Consultora del Este**, para distinguir servicios que consisten en construcción o fabricación de edificios y demás servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, en clase 37.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:46:07 horas del 28 de abril del 2016., basándose en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca, por considerar:

La marca solicitada se compone de términos genéricos y de uso común en relación a los servicios que distingue, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su registro.


La representación de la empresa recurrente, alega los siguientes agravios: debe considerarse que no se trata de inscribir cada palabra por sí misma, sino la integridad, así como los detalles del signo, sus figuras y colores, siendo claro que existen elementos clave para diferenciar la marca propuesta. La marca cuenta con elementos diferenciadores que la distinguen de los demás competidores de mercado, como la ubicación geográfica “del este” y la frase construimos su seguridad. La marca se diferencia integralmente sin separar las palabras genéricas para basar el análisis en ellas. Las barras y el triángulo la diferencian de las demás empresas.


**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.


En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos c) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando sea exclusivamente un

signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata, y no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Para determinar el registro de un signo, este debe analizarse en conjunto sin descomposiciones,

por lo que la marca: , es percibida como un todo, el consumidor observa el signo unitariamente sin llegar a descomponer cada uno de los elementos que forman parte del mismo. La unidad gráfica, fonética e ideológica del signo impugnado es la que lo dota de aptitud distintiva.

Siguiendo esta línea de análisis el conjunto marcario , prevalece sobre sus componentes individuales, no es correcto cercenar la marca y determinar su irregistrabilidad a partir de sus elementos denominativos, como lo hizo el Registro.

Es de sumo interés acotar que con el registro del signo , no se concede un derecho sobre los términos que dentro de su conformación sean genéricos ya que el artículo 28 de la Ley de Marcas excluye del derecho de exclusiva a los elementos de uso común en marcas complejas, como lo es la del caso de marras. Por estas razones el conjunto marcario solicitado resulta distintivo de los servicios a distinguir.

**Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por **DAVID SOLANO ORTIZ**,

apoderado de **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DEL ESTE CM S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:07 horas del 28 de abril del 2016, la que en este acto se revoca para que se continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto, si otro motivo diverso al aquí analizado no lo impidiese.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por David Solano Ortiz, apoderado de Constructora y Consultora del Este CM S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:07 horas del 28 de abril del 2016, la que en este acto se revoca para que se continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **Descriptoros**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**