



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0928-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca servicios “Lex Investments & Services” (45)

LEX INVESTMENTS & SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2012-5494)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 229-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a diez horas con treinta minutos del veintiséis de febrero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Daniela Ramos Morales**, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento ochenta y ocho-cuatrocientos treinta y siete, en su condición de apoderada generalísima con facultades suficientes de la empresa **LEX INVESTMENTS & SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos setenta y siete mil novecientos setenta y dos, con domicilio en la Provincia de San José, Cantón Escazú, Distrito San Rafael, exactamente de Carrión Multiplaza ciento cincuenta metros Sur, Edificio Terraforte, cuarto piso, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiocho minutos, veintiocho segundos del catorce de agosto del dos mil doce.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio del dos mil doce, la Licenciada Daniela Ramos Morales, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**Lex Investments & Services**”, como marca de servicios para proteger y distinguir en **Clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios prestados por juristas, asesoramiento, consulta, información, investigación, y análisis en materia legal, servicios financieros-legales, y servicios de administración jurídica”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, veintiocho minutos, veintiocho segundos del catorce de agosto del dos mil doce rechazó la inscripción de la solicitud de la marca de servicios referida.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de agosto del dos mil doce, la Licenciada Daniela Ramos Morales, en representación de la empresa **LEX INVESTMENTS & SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA** interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos del siete de setiembre del dos mil doce, admite el recurso de 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 observan 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**LEX INVESTMENTS & SERVICES**”, en **clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos c), g), y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad recurrente, dentro de los agravios argumenta que Lex Investments & Services, funciona en nuestro país como, LEX INVESTMENTS & SERVICES (LEXIS ABOGADOS COSTA RICA), utilizando el logo: Lexis Abogados Costa Rica (diseño). Que el signo distintivo Lex Investments & Services, en clase 45, posee toda la capacidad distintiva para solicitar su protección e inscripción. Que nuestro “público consumidor” que son nuestros clientes actuales y nuestros potenciales clientes, con el signo Lex Investments & Services, distinguen claramente el servicio que otorgamos (legal), y nos diferencian de las otras firmas de abogados que brindan el mismo servicio. Lex Investments & Services corresponde a oficina de abogados y notarios públicos, por lo que se tiene interés en inscribir el presente signo distintivo en clase 45 para la protección de servicios jurídicos. Que dicho signo no crea confusión en el consumidor sobre el servicio que se



brinda. Que el signo Lex Investments & Services: Lexis, no puede considerarse en su totalidad como un término genérico, porque no nos encontramos identificando exactamente el servicio legal que ofrecemos con este signo. Su traducción es ley de Servicios e Inversiones, muy diferente sería un signo como “Servicios Legales” del nuestro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca “**Lex Investments & Services**”, que intenta registrar la representación de la empresa **LEX INVESTMENTS & SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA**, es denominativa, formada por tres palabras y un símbolo, y que traducida al idioma español significa “**Ley de Inversiones y Servicios**”, de ahí, que del análisis en conjunto del signo, el cual pretende proteger, “servicios prestados por juristas, asesoramiento, consulta, información, investigación, y análisis en materia legal, servicios financieros-legales, y servicios de administración jurídica”, se podría decir, que las palabras que componen la denominación aludida pueden inducir al consumidor a pensar que se trata de una empresa dedicada a servicios financieros, además, los términos que forman parte de la marca en estudio son genéricos y de uso común pertenecientes al dominio público, pues “**Lex Investments Services**”, en español “**Ley de Inversiones y Servicios**”, es una expresión habitualmente utilizada por la mayoría de empresas dedicadas a prestar servicios de carácter financiero, por lo que considera este Tribunal, que el signo solicitado no puede ser registrado como marca de acuerdo a lo establecido en el inciso c) **del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Partiendo de lo señalado, se determina que el distintivo “**Lex Investments Services**” es **descriptivo**, toda vez, que informa y comunica al consumidor en forma directa sobre la naturaleza de los servicios que va a ofrecer, sea, servicios financieros, resultando aplicable la causal de irregistrabilidad del **inciso d) del artículo 7** de la Ley de Marcas, así como el **inciso g)** del numeral citado, ya que no tiene ninguna distintividad, dado que no contiene elementos que la hagan especial, de ahí, que no lleva razón la parte recurrente cuando señala que “(...) *nuestro signo califica con el presupuesto de distintividad necesario que*



debe tener un signo para exigir su inscripción y protección”, y por otra parte, puede inducir al consumidor a engaño en razón de que el signo traducido Ley de Inversiones y Servicios, podría resultar **engañoso**, por cuanto ésta provoca en la mente del consumidor la idea de que se trata de una empresa dedicada a servicios financieros, por lo que el signo solicitado cae también en la causal de irregistrabilidad del **inciso j) del artículo 7** de la Ley mencionada.

Dicho lo anterior, y al concluirse que el signo que se pretende registrar incurre en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas prescritas en los incisos c), d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Daniela Ramos Morales**, en su condición de apoderada generalísima con facultades suficientes de la empresa **LEX INVESTMENTS & SERVICES**, en contra de la resolución final dictada por este Tribunal a las nueve horas, veintiocho minutos, veintiocho segundos del catorce de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**Lex Investments & Services**”, en clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Daniela Ramos Morales**, en su condición de apoderada generalísima con facultades suficientes de la empresa **LEX INVESTMENTS & SERVICES**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las nueve horas, veintiocho minutos, veintiocho segundos del catorce de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**Lex Investments & Services**”, en clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 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



Descriptorios:

- *Marca Intrínsecamente inadmisibles*
- *TE: Marca descriptiva y engañosa*
- *TG: Marcas inadmisibles*
- *TNR: 00.60.55*