



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0496-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio: “EXPERTOS EN BIENES RAICES”**

**REALTY EXECUTIVES INERNATIONAL, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 09-9819)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 633-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta minutos del doce de mayo de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, domiciliada en San José, Centro Omni 8° piso, Avenida 1, Calle 3, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **REALTY EXECUTIVES INERNATIONAL, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Arizona, 4435 East Chandler Boulevard, suite 250, Phoenix, Arizona 85048, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos y diecinueve segundos del treinta y uno de Mayo del dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Noviembre del 2009, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio



“**EXPERTOS EN BIENES RAICES**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Franquicias, principalmente, asistencia técnica en el establecimiento de agencias de bienes raíces; reclutamiento de personal en el campo de bienes raíces.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y tres minutos y diecinueve segundos del treinta y uno de Mayo del dos mil diez, la Dirección del 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 inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 Junio del 2006, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **REALTY EXECUTIVES INERNATIONAL, INC.**, apeló la resolución referida.

**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 Ortiz Mora y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca de servicios



“**EXPERTOS EN BIENES RAICES**” para la **clase 35** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **REALTY EXECUTIVES INERNATIONAL, INC.**, pues consideró que:

*“En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta carente de distintividad en relación con los servicios a proteger en clase 35. Que la marca propuesta carece de la carga de distintividad necesaria que permita su inscripción y no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar los artículos 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por derechos de terceros al violentar el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...).”*

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, alegando que:

*“...el distintivo solicitado considerado como un todo, es una construcción gramatical sumamente original y novedosa para distinguir productos de la clase 35. Los términos colocados en forma conjunta no tienen sentido gramatical ni significado especial. Por lo anterior solicito a este Registro reconsiderar su criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de mi representada...”*

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.**

Analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro a quo, de que la marca solicitada “**EXPERTOS EN BIENES RAICES**” sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la



autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicio **“EXPERTOS EN BIENS RAICES”**, en clase 35 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger, a saber: Franquicias, principalmente, asistencia técnica en el establecimiento de agencias de bienes raíces; reclutamiento de personal en el campo de bienes raíces, por lo que no es procedente su registración.

Asimismo, agrega como fundamento para el rechazo de la solicitud presentada, el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.



Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas, por lo que a la marca de servicio “**EXPERTOS EN BIENES RAICES**”, no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...*A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”.*”

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Sobre la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, 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 falto 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 debe 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**).

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la apelante adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **REALTY EXECUTIVES INERNATIONAL, INC.**, de la



falta de capacidad distintiva a la que aluden los incisos g) y a) de los artículos 7 y 8 respectivamente de la ley antes citada, 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 **“EXPERTOS EN BIENES RAICES”** por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva respecto de los productos que protegería, por lo que no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario.

**CUARTO.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de las características propias de los productos que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada **“EXPERTOS EN BIENES RAICES”**, para proteger y distinguir: Franquicias, principalmente, asistencia técnica en el establecimiento de agencias de bienes raíces; reclutamiento de personal en el campo de bienes raíces, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **REALTY EXECUTIVES INTERNATIONAL, INC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y tres minutos y diecinueve segundos del treinta y uno de Mayo del dos mil diez, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**

**Marcas inadmisibles por derecho de terceros**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**