



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0005-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
“PAPAGAYO REAL ESTATE”**

**GISELLE REUBEN HATOUNIAN EN SU CONDICIÓN DE
APODERADA DE LA EMPRESA ECODESARROLLO PAPAGAYO
LIMITADA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-5336)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0282-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas dos minutos del doce de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Giselle Reuben Hatounian, abogada, casada por primera vez, cédula de identidad número 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-132790, domiciliada en 26 km al norte del Doit Centre Liberia, Península de Papagayo, 5000 Carrillo, Guanacaste, Costa Rica; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las once horas cuarenta y cinco minutos dieciocho segundos del nueve de agosto de dos mil veinticuatro.



Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado a las 14:58 horas del 23 de mayo de 2024, la abogada Giselle Reuben Hatounian, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-132790, solicitó el registro de la marca de servicios **“PAPAGAYO REAL ESTATE”** para proteger y distinguir en clase 35 internacional “Servicios de publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina” y en clase 36 internacional “Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios” (Folio 1 y 2)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 17:11:34 horas del 28 de mayo de 2024 previno al solicitante acerca de la inadmisibilidad del registro marcario solicitado, en virtud de las razones intrínsecas que establecen los incisos g), j) y l) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas)

En relación con lo prevenido, la apoderada especial de ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA manifestó que el signo no describe ninguno de los servicios como tal, que tampoco crea confusión respecto a su origen, y que no es engañosa, por lo que solicitó “revertir” el criterio y continuar con el proceso de inscripción de la marca antes citada.



Por su parte, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca de servicios solicitada por medio de la resolución de las 11:45:18 del 9 de agosto de 2024 al considerar que el término PAPAGAYO REAL ESTATE transgrede los incisos g) j) y l) del numeral 7 de la Ley de marcas y su párrafo final (Folios 19 a 24)

Inconforme con dicha denegatoria la apoderada especial de la empresa interpuso recurso de apelación y al contestar la audiencia conferida, en este legajo de apelación expuso lo siguiente:

[...]

El Registro de Propiedad Industrial rechazó el registro de la marca solicitada porque considera que es engañosa en virtud de que los servicios no son únicamente de bienes raíces; además, considera que no es lo suficientemente distintiva y se limita únicamente a señalar la Indicación Geográfica del lugar donde se van a ofrecer los servicios solicitados.

Sobre lo que se señala en cuanto a la procedencia geográfica, la Ley de Marcas señala en su artículo 03 que:

las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

Por lo tanto, sí es posible que el término PAPAGAYO pueda ser



distintivo respecto a los servicios solicitados ya que no los describe. Los servicios solicitados son:

- Clase 35: Servicios de publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.
- Clase 36: Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios.

En cuanto al término REAL ESTATE, es un concepto amplio que incluye servicios de publicidad, ya que, para poder comercializar un inmueble, se requiere publicitarlo. Lo mismo con organización de negocios comerciales, el cual es un servicio relacionado, y que va estrictamente de la mano a bienes raíces. Los servicios de seguros también están relacionados, ya que se trata de asegurar un bien dado en venta.

Por lo tanto, considerando que el término PENÍNSULA (sic) REAL ESTATE no describe ninguno de estos servicios como tal, que tampoco crea confusión respecto a su origen, y que no es engañosa, solicita revertir este criterio y emitir el edicto de publicación correspondiente. (Folios 10 y 11.)

Por lo que solicita se continúe con el proceso de inscripción de la marca requerida y se declare sin lugar la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un hecho de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, toda marca que se pretenda registrar debe contar con la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios que fabrica, representa y comercializa, de aquellos que ofrecen sus competidores en el mismo mercado de bienes y servicios; esto es, que el objetivo de la normativa marcaria es procurar la inscripción, únicamente de aquellas marcas que resulten lo suficientemente distintivas para que sus productos o servicios puedan individualizarse eficazmente de los demás productos ofrecidos en la misma clase, especie o naturaleza. Lo anterior, no solamente evita el riesgo de confusiones y engaños en la percepción general de los consumidores, sino que también, esta normativa marcaria previene posibles perturbaciones y competencias desleales en las actividades comerciales que desarrollan los diferentes fabricantes y oferentes de bienes y servicios con idéntica o similar naturaleza.

En este sentido el artículo 2 de la Ley de marcas define la marca como:

[...]

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a



los de su misma especie o clase.

[...]

Consecuentemente para determinar si un signo marcario contiene la distintividad requerida por el ordenamiento jurídico es preciso realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la marca propuesta por el solicitante, ello a fin de comprobar que ese signo marcario se ajuste y no contravenga con alguna de las causales expuestas por los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas antes referida.

Al realizar este examen, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca **“PAPAGAYO REAL ESTATE”** por motivos intrínsecos, es decir porque la marca propuesta no posee suficiente aptitud distintiva con respecto a los servicios que la empresa Ecodesarrollo Papagayo Limitada solicita proteger en la clase 35 internacional, sean “servicios de publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina” y en clase 36 internacional “servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios” y al respecto dictaminó:

[...]

El signo solicitado se conforma del término “PAPAGAYO REAL ESTATE” el cual al observarse, y bajo esa perspectiva proyecta a los consumidores la idea inmediata de que los servicios que ofrece son relativos al REAL ESTATE o en español BIENES RAÍCES, concepto conocido de origen metafórico que refiera a raíz, que es algo agarrado al suelo, que no se mueve, en ese tanto, se trata del comercio de bienes que son inamovibles, bienes inmuebles, terrenos, propiedades, fincas –y además en



este caso en concreto- pensará que su giro comercial y competencia es en la zona de Papagayo en Guanacaste, -así lo va considerar el consumidor medio al observar de primea impresión la marca en su conjunto- pues eso es lo que le transmite al instante, a leerla o escucharla.

Debe por ello, este Registro señalar que el signo pretendido, no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario, lo anterior debido a que el mismo por razones intrínsecas, al denominarse PAPAGAYO REAL ESTATE llega a ser engañoso y también carecer de la suficiente distintividad para su inscripción.

Se convierte en engañoso y conlleva a la confusión al consumidor, ya que aunque se conforma por el término REAL ESTATE resulta que pretende ofrecer servicios distintos como: Servicios de publicidad; trabajos de oficina, servicios financieros, monetarios, bancarios, y servicios de seguros y aunque la parte solicitante argumente a su favor que el negocio de los bienes raíces es un “concepto amplio” y que por ello abarca publicidad y asegurar bienes, lo cierto del caso es que esos claramente no son servicios propiamente de Bienes Raíces, están vinculados accesoriamente dentro del mercado, pero no son el eje central o el propósito y naturaleza directa del REAL ESTATE, pues claro está que se trata de servicios en los que se ofrece y comercia todo tipo de terrenos, fincas, edificios, construcciones, torres, condominios, inmuebles para uso comercial, habitacional, recreativo o de producción, y no es válido su argumento sólo para buscar sostener la marca pretendida y es que el



consumidor considerará de forma inmediata al verla, o pronunciarla, que los servicios que se pretenden brindar están relacionados sólo para BIENES RAICES (propiedades inmobiliarias), cuando la realidad es que pretende mantener una lista de servicios distinta, y por eso, irrefutablemente deviene en engaño.

[...]

Este Tribunal considera que la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al derecho marcario, concretamente a lo estipulado por los incisos g) j) y l) del artículo 7 de la Ley de marcas que en lo de interés señala:

[...]

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

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.



Al respecto debe hacerse especial énfasis que la recurrente, en sus agravios expresados en este legajo de apelación, manifestó que el “término REAL ESTATE, es un concepto amplio que incluye servicios de publicidad, ya que, para poder comercializar un inmueble, se requiere publicitarlo” y agregó: “Los servicios de seguros también están relacionados, ya que se trata de asegurar un bien dado en venta” (ver precisamente el folio 12 de este expediente).

Bajo esta inteligencia debe confirmarse la resolución venida en alzada porque los alegatos de la parte recurrente aceptan que el término REAL ESTATE es un concepto que incluye los servicios de publicidad y de seguros que su misma representada solicita proteger en las clases 35 y 36 internacional, es decir que el público consumidor, al observarlo, escucharlo y posiblemente traducirlo, reconocerá el significado real del elemento denominativo e indubitadamente provocará que el consumidor medio lo asocie la marca directamente con los servicios que ofrece.

Debe atender la recurrente que el derecho marcario procura que las marcas registradas sean distintivas con respecto a los productos y servicios que ofrecen al consumidor medio, y el caso de examen, tal y como lo menciona la misma recurrente, el término incluye los servicios que su marca pretende proteger, de tal manera que registrar y proteger estos términos a favor de la empresa solicitante y evitar con ello que otros oferentes y empresas puedan utilizarlos en sus marcas sería contrario a los principios de competencia leal que debe existir en el mercado de bienes y servicios.



En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 343-IP-2021 dictaminó:

[...]

Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos

[...]

Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos, o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables.

[...]

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de la primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español.



[...] (lo resaltado es propio)

En cuanto a la denegatoria de primera instancia dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y referida al inciso l) del artículo 7 de la Ley de marcas, la parte agravante se limitó a expresar como agravio el signo solicitado no describe ninguno de estos servicios como tal, ni crea confusión respecto a su origen, y que no es engañosa.

En relación con lo anterior, este Tribunal ha expresado reiteradamente que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante; sino que los agravios deben fundamentarse y sustanciarse conforme al derecho marcario, la jurisprudencia y en el caso que proceda, con doctrina jurídica moderna que permita a este Órgano Colegiado dilucidar adecuadamente el caso sometido a estudio, lo cual a partir de razonamientos jurídicos de la parte apelante permitirá determinar si procede la anulación de aquel acto denegatorio o si por el contrario, la resolución de fondo de este procedimiento de inscripción marcaria se encuentra debidamente ajustado al ordenamiento jurídico.

En el mismo sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sobre la importancia de la argumentación en el recurso, ha dicho:

Es un ejercicio racional que debe hacer el apelante al momento de recurrir un fallo y tiene como finalidad –útil– poder demostrarle al órgano de alzada que, en el caso concreto, es posible arribar a un resultado distinto al que plasmó el órgano



de instancia en su sentencia. Es por esta razón que, por vía del recurso de apelación, las partes recurrentes no pueden simplemente limitarse a hacer aseveraciones discursivas, genéricas, imprecisas o especulativas sobre lo que debió resolver el Juez de primera instancia, sino que deben atacar puntualmente los yerros fácticos o jurídicos que encuentran en la resolución dictada. (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolución dictada a las catorce horas con once minutos del once de abril del dos mil veinticuatro)

Conteste con lo anterior y resultando que el agravante expresó que el término REAL ESTATE, “es un concepto amplio” que incluye los servicios de publicidad y de seguros que su representada solicita proteger por medio de la marca de servicios **PENÍNSULA REAL ESTATE**, este Tribunal confirma la resolución venida en alzada y rechaza los agravios del apelante.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las once horas cuarenta y cinco minutos dieciocho segundos del nueve de agosto de dos mil veinticuatro.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Giselle Reuben Hatounian,



de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las once horas cuarenta y cinco minutos dieciocho segundos del nueve de agosto de dos mil veinticuatro, la cual en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

MARCAS INADMISIBLES

T.E: MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.41.53

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55