



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2013-0591-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “LEVY LAW REALTY LAND AROUND THE WORLD (DISEÑO)”**

**LEVY LAW REALTY S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3039-2013)**

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

## ***VOTO No. 152-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del trece de febrero de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la señora **Sodelva María Mairena Malespin**, mayor, titular de la cédula de identidad número 8-0059-0905, en su condición de Secretaria con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **LEVY LAW REALTY S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y siete minutos y diecinueve segundos del primero de agosto de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 09 de abril de 2013, la señora **Sodelva María Mairena Malespin**, de calidades en autos conocidas y en su condición antes citada, solicitó el registro de la marca de servicios “**LEVY LAW REALTY LAND AROUND THE WORLD (DISEÑO)**”, en las **clases 35** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*publicidad, gestión de negocios comerciales*”, y **36** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con cincuenta y siete minutos y diecinueve segundos del primero de agosto de dos mil trece, 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 inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de agosto de 2013, la señora **Sodelva María Mairena Malespin**, en su condición de Secretaria con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **LEVY LAW REALTY S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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 invalidez o la nulidad 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 Juez Ortiz Mora; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse el presente de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.



En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de servicios **LEVY LAW REALTY LAND AROUND THE WORLD (DISEÑO)**”, propuesta por la empresa **LEVY LAW REALTY S.A.**, los incisos **c), d), g), j)** y **párrafo final del artículo 7º** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: *“[...] El signo aportado carece de distintividad, es engañoso respecto de los servicios que distan de bienes raíces. Los conceptos señalados por el gestionante, sobre la fantasía del término LEVY y LAW, no aplica al caso de marras, ya que el signo se encuentra constituido por términos en idioma inglés, transmitiendo de manera concreta y directa al consumidor un solo concepto del signo “IMPUESTO/GRAVAMEN A LA LEY DE BIENES RAÍCES ALREDEDOR DEL MUNDO”, siendo descriptiva de un servicio específico, encontrándose desprotegido de distintividad alguna, y engañoso de cara a los servicios pretendidos. Entiéndase que el signo no posee ningún elemento diferenciador y distinguible, que lo torne de forma intrínseca para constituirse un derecho marcario per se, asimismo su concepción es confusa al público consumidor, por ende el signo no es susceptible de apropiación registral. [...] el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los **servicios** a proteger, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas [...]”*

Considera este Tribunal que lo resuelto por el a quo fue analizado correctamente dentro de los parámetros que la ley le otorga para ello. Sin embargo la aplicación de los incisos d) y j) son objetados por esta instancia al considerar que la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, los cuales resultan términos genéricos, de uso común y carentes de toda distintividad en relación con los servicios a proteger.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como: *“[...] Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, [...]”*. Se establece allí la



capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Esta distintividad es considerada como aquella cualidad que permite hacer la diferenciación de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los individualice y seleccione sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

El Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las formalidades extrínsecas, en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Como se indicó, la solicitud de la marca de servicios **“LEVY LAW REALTY LAND AROUND THE WORLD (DISEÑO)”** fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de cita, que establece:

*“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*[...]*

*c) 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.”*

*[...]*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]”.*

Por lo expuesto, tal como se indicó, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto



más genérico sea el signo respecto de estos, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal c) del artículo 7º de la Ley de cita, no puede ser registrado como marca, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, ya que se incurriría en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica de conformidad con el inciso g) de la norma citada.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido expuesto supra, de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**LEVY LAW REALTY LAND AROUND THE WORLD (DISEÑO)**”, que según quedó claro, traducido al español significa: “**IMPUESTO/GRAVAMEN A LA LEY DE BIENES RAÍCES ALREDEDOR DEL MUNDO**”, para proteger y distinguir en las clases **35** del nomenclátor internacional, “*publicidad, gestión de negocios comerciales*”, y **36** “*seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios*”, ya que el carácter genérico y de uso común, que priva al signo de su registro, deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y los servicios respectivos. La denominación propuesta se trata **de una designación común y usual** para referir en el mercado a los citados servicios, saltando a la vista la evidente genericidad, **además de carecer de distintividad respecto de los mismos**, en los términos señalados en el inciso g) del numeral 7º de la Ley de Marcas. Bajo ese concepto no queda duda alguna para este Tribunal, que signo y servicios llegan a fusionarse con la noción misma de la actividad para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.

Ahora bien, dentro de este contexto se hace necesario analizar el artículo 28 de la ley de rito, que contempla un aspecto más a considerar. Este numeral expone lo siguiente:

*“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.”*



Si se observa, la marca pedida consiste en un signo compuesto por un conjunto de elementos: la denominativa **“LEVY LAW REALTY LAND AROUND THE WORLD”**, y la parte figurativa que lo compone un paisaje en blanco y negro de casa en una colina entre dos montañas con un camino que lleva a la casa y divide dichas montañas de donde sale un sol del lado izquierdo y un árbol al lado derecho. Esto significa que sobre la parte figurativa no existe problema alguno para admitir su registración, pero sin embargo, haciendo un análisis de la marca en su conjunto, tal y como la solicita el gestionante, y tal y como lo ordena la ley, este Tribunal es del criterio que el signo contiene términos genéricos que consisten en y palabras de uso común que se requieren para el comercio. Todos los comerciantes podrían utilizar dichos vocablos dentro del tráfico comercial. Obsérvese que no existe un término que distinga realmente la denominación propuesta, no hay ninguno que sea el que la individualice, razón por la cual cae, se en la prohibiciones ya citadas de los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Se puede concluir así que los elementos denominativos que componen al signo, **“LEVY LAW REALTY LAND AROUND THE WORLD”**, de conformidad con el citado artículo 28, la protección no se podría extender a esos elementos, y estos son parte esencial del signo en su conjunto, lo que impide el registro de la marca propuesta, ya que como bien se dijo resultan términos de uso común o necesarios en el comercio y cualquier empresario los puede usar para expender los diferentes servicios que puedan estar contenidos dentro de su signo distintivo.

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios **“LEVY LAW REALTY LAND AROUND THE WORLD (DISEÑO)”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Sodelva María Mairena Malespin**, en su condición de Secretaria con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **LEVY LAW REALTY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y siete minutos y diecinueve segundos del primero de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la señora **Sodelva María Mairena Malespin**, en su condición de Secretaria con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **LEVY LAW REALTY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y siete minutos y diecinueve segundos del primero de agosto de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca presentada.— 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptores**

**Marca Intrínsecamente Inadmisibile**

**TE: Marca con falta de distintividad**

**TG: Marcas Inadmisibles**

**TNR: 00.60.55**