



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0876- TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GLOBAL LEGAL GROUP”
(DISEÑO)**

WHITE PEACOCK R.E & DEV. INC. S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6855-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 974-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas veinticinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Sandra Carolina Batarsé, mayor, empresaria, vecina de San José, titular de la cédula de residencia número ciento setenta y cinco uno seis cero nueve cuatro cero cero uno dos uno dos tres, apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **WHITE PEACOCK R.E & DEV. INC, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cinco cinco minutos, cincuenta y tres segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de julio de dos mil diez, por la señora Sandra Carolina Batarsé ,apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **“WHITE PEACOCK R.E & DEV. INC, S.A**, solicita la



inscripción de la marca de fábrica y comercio

en clase 45 internacional para



proteger y distinguir: “a) Los **SERVICIOS JURÍDICOS** , tales y como pero no limitados a : Los servicios prestados por juristas a personas, grupos de personas, organizaciones y empresas, relacionadas con la consultoría y asesoría legal, trámites legales de todo tipo ante instituciones gubernamentales, autónomas, semiautónomas, poderes del Estado, organizaciones y empresas, trámites judiciales contenciosos y no contenciosos, litigio en general, arbitraje, conciliaciones y transacciones judiciales y extrajudiciales, y notariado en general; y b) **LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD** para la protección de bienes y personas “.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que la apoderada de la compañía **WHITE PEACOCK R.E & DEV. INC, S.A,** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez.

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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:



I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de GLOBAL LEGAL ADVISORS S.A.



1) bajo el registro número 198750, para proteger en clase 45 internacional “Servicios jurídicos en general, incluyendo, pero no limitándose a la prestación de servicios notariales”. (Ver folios 23 al 24 del expediente administrativo).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **WHITE PEACOCK R.E & DEV. INC, S.A,** , por haber considerado “(...) c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que **G GLOBAL LEGAL GROUP DISEÑO** como signo propuesto y **GLA GLOBAL LEGAL** son iguales en ambas marcas, por lo que se le causaría al consumidor medio un perjuicio y se estaría afectando el interés público. Además cabe indicar que la letra “G” es la parte que



sobresale en las dos marcas

y cabe destacar que en los signos mixtos lo que predomina es la parte denominativa, por lo que el consumidor promedio podrá relacionar ambos signos y pensar que esta en presencia de un mismo origen empresarial, esto



por la aprehensión fresca e inmediata que va a tener el consumidor al ver los signos. Por otra parte los servicios de ambos signos son de la misma naturaleza, están relacionados y vinculados entre sí (...) por lo que el consumidor podrá confundirse, ya que el mismo pensaría que está en presencia de un mismo origen empresarial, d) en cuanto al **cotejo fonético**, la pronunciación de ambas marcas, resulta ser idéntica respecto a los vocablos “G GLOBAL LEGAL” y a pesar de que la marca solicitada contiene la palabra GROUP y el signo registrado tiene el vocablo “ADVISORS” esto no le da la suficiente carga diferenciadora frente al signo registrado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar, sea esa pronunciación correcta...”

La licenciada Sandra Carolina Batarsé, apoderada especial de la compañía **WHITE PEACOCK R.E & DEV. INC, S.A.**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que el registrador en su examen no está contemplando la marca solicitada por su representada en un todo en su integridad, es decir que contempla únicamente los términos genéricos: “GLOBAL LEGAL GROUP” como el fundamento de su rechazo, señalando que si bien ambos signos distintivos van a proteger los mismos servicios jurídicos, tiene suficientes elementos distintivos diferenciadores por lo inconfundible del signo solicitado para poder coexistir en el mercado y no causar confusión en el consumidor.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. . En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo



solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;



*e) Para que exista posibilidad de confusión, **no es suficiente que los signos sean semejantes**, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(…)” (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, la marca inscrita



REGISTRO #198750



que también es **Mixta**, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 23 al 24), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel



gráfico se determina que como signo propuesto y como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia aún y cuando se denota en su diseño con respecto al signo registrado, coinciden en su parte denominativa de los signos al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 45 internacional, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.



Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **WHITE PEACOCK R.E & DEV. INC, S.A,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **WHITE PEACOCK R.E &**



DEV. INC, S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.