

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0073-TRA-PI

JURILEX ABOGADOS

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS

(JURILEX ABOGADOS), apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-3834)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0214-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta minutos del dos de mayo del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Arturo Blanco Paéz, mayor de edad, casado una vez, vecino de San José, cédula de identidad 106320637, en su condición de apoderada de la sociedad **CORPORACION JUREX S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-89164, domiciliada en San José, Montes de Oca, Avenida Central y Segunda, Edificio Corporación Jurex, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:03:42 horas del 6 de noviembre de 2018.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El apoderado de la sociedad **JURILEX ABOGADOS**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **JURILEX ABOGADOS**, en clase 45 internacional, para proteger y distinguir “*Servicios Jurídicos Asesoría Legal*”. Una vez publicados los edictos correspondientes y

dentro del plazo conferido, la sociedad **CORPORACION JUREX S.A.**, presentó su oposición argumentando que es titular de la marca de servicios “**JUREXLAW**”, registro 222680, inscrita desde el 9 de noviembre del 2012, para proteger y distinguir en clase 45 internacional: “*Servicios de una firma de servicios jurídicos*”.

Por lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 9:03:42 horas del 6 de noviembre del 2018: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I) Se rechaza la notoriedad de la marca JUREXLAW por cuanto la parte opositora no aporta prueba idónea para demostrar la notoriedad. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por... CORPORACIÓN JUREX SOCIEDAD ANONIMA, contra la solicitud de inscripción de la marca “JURILEX ABOGADOS... en clase 45 internacional, solicitud por... JURILEX ABOGADOS SOCIEDAD ANONIMA, la cual se acoge**”.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre del 2018, la sociedad **CORPORACION JUREX S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, donde expresó como agravios lo siguiente: Que utiliza la marca **JUREX LAW** como distintivo frente a otras que se dedican a la misma actividad, desde el 9 de noviembre del 2012, y disiente del análisis del Registrador en su estudio de fondo y forma, pues la normativa protege los intereses de su representada por un principio de **PRIORIDAD** y **PUBLICIDAD**; las denominaciones contrapuestas son gráfica, fonética y conceptualmente similares, además de que buscan coexistir bajo la misma categoría de inscripción en clase 45 correspondiente a servicios jurídicos, asesoría legal; siendo que esta coincidencia entre los servicios prestados y gran similitud del nombre, hace que en ocasiones los clientes se confundan, cuestión por la que advirtieron a la otra parte de desistir en el uso de la marca no inscrita, pero los promoventes de mala fe procedieron a solicitar su inscripción. Que ambas marca comparten canales de distribución y el tipo de consumidor, así como los servicios brindados y no existe distinción suficiente para el

consumidor. Se finaliza los agravios indicando que la marca es notoria y así pide que se declare. Solicita se revoque la resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios JUREXLAW, registro 222680, cuyo titular es CORPORACION JUREX S.A., vigente hasta el 9 de noviembre del 2022, en clase 45 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de una firma de servicios jurídicos.*” (folio 25 y 29 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de servicios a folios 25 a 29 del expediente principal.

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares

que resulten competidores suyos. Estos bienes jurídicos no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte las ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.


Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o como en el caso que nos atañe, de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

Para este Tribunal, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; considera que resulta viable revocar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:03:42 horas del 6 de noviembre de 2018. Este órgano de alzada considera que efectivamente tal como lo expone la titular de la marca inscrita **CORPORACION JUREX S.A.**, no existen suficientes elementos que brinden una diferencia entre la solicitada marca de servicios **JURILEX ABOGADOS** y la marca de servicios **JUREXLAW**. Analizado lo anterior, es claro que el consumidor medio se enfrentará a un signo que no cumple con la distintividad necesaria para diferenciarse en el mercado de los demás competidores y con la

posibilidad de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación entre ambas, ya que no existen diferencias marcadas en el plano gráfico, fonético, ni ideológico que permitan su coexistencia registral.

Tomando en cuenta el razonamiento expuesto y analizada la resolución final venida en alza, se parte del siguiente cotejo:


<i>Signo</i>		JUREXLAW
<i>Estado</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>De Servicios</i>	<i>De Servicios</i>
<i>Registro</i>	-----	222680
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Servicios Jurídicos Asesoría Legal</i>	<i>Servicios de una firma de servicios jurídicos</i>
<i>Clase</i>	45	45
<i>Titular</i>	<i>JURILEX ABOGADOS S.A.</i>	<i>CORPORACION JUREX S.A.</i>

Este Tribunal considera que el signo  (solicitado) y **JUREXLAW** (inscrito), desde el punto de vista gráfico o visual, poseen un grado bastante alto de similitud, ambas son marcas denominativas con escritura simple y en letra mayúscula, difieren en los colores azul y blanco contra negro, donde seis letras que conforman el vocablo **JURILEX** se repiten en **JUREXLAW**, aunque tres de estas letras no tienen la misma disposición, pero dejan patente la similitud entre ellas, siendo éste un aspecto a destacar.

JURILEX ABOGADOS
JUREXLAW

Los signos en estudio apreciados en su conjunto, por sus similitudes podrían ser capaces de causar riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial. Esto hace que la marca que intenta su registro no goce de suficiente distintividad e individualidad para ser inscrita. El nivel fonético del término JURILEX ABOGADOS, se pronuncia como se lee, sabiendo que LEX viene del latín LEY (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=la&tl=es&text=Lex>). Debe entenderse que, ambas palabras “JURILEX ABOGADOS” inconscientemente se leen en español. Ahora bien, JUREXLAW, no se pronuncia como se lee, pues en el idioma inglés (y pensando en inglés) se vocalizaría como “YURIXLOU” (y no en español que sería JUREXLAU), por lo que para esta instancia, existiría una leve similitud fonética, pero que al final no incide para sostener que fonéticamente ambos signos se pronuncian en forma similar.

De la perspectiva ideológica o conceptual, tenemos que el significado del término JURILEX no posee un significado propio según la Real Academia Española, aunque conocemos que la palabra LEX separada significa LEY en latín (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=la&tl=es&text=lex>), mientras que ABOGADOS es un término común y hace referencia al servicio que se va a brindar, por lo que no puede ser de apropiación exclusiva. El término JUREXLAW, tampoco cuenta con significado, aunque como fue manifestado en el cotejo fonético, la palabra LAW traducida del inglés al español significa LEY (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=la&tl=es&text=law>); siendo que al no poseer significado concreto o específico que las pueda individualizar, el hecho de que ambas marcas protegen iguales o similares servicios concluirá la misma idea en la mente del consumidor relacionando ambas marcas con un mismo titular.

En lo que respecta a los servicios, la marca solicitada  y marca inscrita **JUREXLAW**, coinciden en la clase de servicios que distinguen y protegen ambas se

encuentran en idénticas clases, la de servicios jurídicos, prestados por juristas, asistentes jurídicos y abogados asesores, a personas, grupos de personas, organizaciones o empresas, mismas que pueden relacionarse y confundir al consumidor a la hora de su elección, ya que no cuenta el signo propuesto con una carga diferencial que le otorgue la distintividad requerida por ley, lo que aumenta la probabilidad de que se dé el riesgo de asociación o la relación entre los servicios que comercializan ambas sociedades.

Al realizarse el análisis del expediente, se determina que la comparación de los signos, aplicando el numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, denota la posibilidad de generar confusión por asociación indirecta en la coexistencia de tales signos. A respecto la doctrina sobre este tema ha dicho:

“... La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó... Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144).

Por lo expuesto, definitivamente la marca solicitada tiene muchas semejanzas con la inscrita, que impiden su acceso a la publicidad registral. Por último, y en lo que respecta a la notoriedad alegada por el opositor y con vista en el expediente, este Tribunal se adhiere a lo indicado por el Registro pues no se determinó la existencia de prueba que demostrara que dicho signo es notoriamente conocido entre los consumidores; no existe prueba en el

expediente que acredite tal situación, misma suerte acontece con la competencia desleal y mala fe argüida por el opositor, pues no existe material probatorio que compruebe su dicho.

De acuerdo a los argumentos expuestos, considera este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con la función diferenciadora y por ende infringe la normativa marcaria, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la CORPORACION JUREX S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:03:42 horas del 6 de noviembre del 2018, la que en este acto se revoca parcialmente, admitiendo la oposición planteada y rechazando la inscripción de la marca de servicios **JURILEX ABOGADOS** en clase 45 internacional. En todo lo demás queda incólume la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Arturo Blanco Paéz, en su condición de apoderado de la sociedad **CORPORACION JUREX S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:03:42 horas del 6 de noviembre del 2018, la que en este acto se revoca parcialmente, para que no se inscriba la marca solicitada **JURILEX ABOGADOS** en clase 45 internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Arturo Blanco Paéz, apoderado de la sociedad **CORPORACION JUREX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:03:42 horas del 6 de noviembre de 2018, la que en este acto **se revoca parcialmente**, se acoge la oposición interpuesta y se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios **JURILEX ABOGADOS**, en **clase 45** de la clasificación

internacional. En todo lo demás queda incólume la resolución recurrida. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/CVJ

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33