
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0185-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE MARCA DE SERVICIOS “LATAXNET”

LATAMLEX S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-11846)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0324-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la señora Irina Arguedas Calvo, mayor, soltera, asistente legal, vecina de San José, Escazú, Avenida Escazú, quinto piso, oficinas Gómez y Galindo, cédula de identidad 113790869, en su condición de apoderada especial de la empresa **LATAMLEX S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:25:27 horas del 12 de diciembre de 2018.

Redacta la jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, la empresa **LATAXNET FOUNDATION**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**LATAXNET**”, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: *“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; contabilidad, servicios tributarios y contables por medio de*

profesionales, servicios de consultoría tributaria y contable a través de cualquier medio de comunicación. Teneduría de libros, elaboración de estados de cuenta, auditoría empresarial, preparación de nóminas, elaboración de declaraciones tributarias, servicio de cumplimiento y presentación de declaraciones fiscales, consulta sobre impuestos; preparación de declaraciones de impuestos; servicios de planificación, asesoramiento, información y consultoría impositiva, facturación, previsiones económicas, recopilación de estadísticas, difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras), organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios. Servicios de asesoramiento, información o consulta en materia tributaria y contable a través de cualquier medio incluso por vía electrónica. Asistencia en la dirección de negocios, información sobre negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, análisis del precio de costo, servicios de expertos en eficiencia empresarial, estudio de mercados, valoración de negocios comerciales, gestión de archivos informáticos, actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas, sondeos de opinión, compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas, servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas), servicios de comparación de precios, suministro de información comercial a través de sitios web, publicación de textos publicitarios, difusión de anuncios publicitarios, alquiler de material publicitario, publicidad a través de una red informática, distribución de muestras”; y en clase 45: “Servicios jurídicos; investigaciones jurídicas, servicios de preparación de documentos jurídicos. Servicios jurídicos y legales en materia tributaria, contable y fiscal. Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales”.

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la empresa **LATAMLEX S.A.**, presentó su oposición argumentando que tiene inscrita la marca de servicios “**LATAMLEX**”, para proteger y distinguir en clase 45 internacional: “*Prestación de servicios legales e investigaciones jurídicas de toda índole, representación de personas físicas o jurídicas en litigios o cualesquiera procedimientos administrativos,*

prestación de servicios de resolución alternativa de conflictos”; la marca solicitada gráficamente está contenida en el signo inscrito, por cuanto se conforman de 8 letras y la mitad se encuentran en igual posición; fonéticamente al componerse los signos en su inicio de las letras “LATA” se escuchará igual e ideológicamente ambos signos protegen servicios jurídicos en general, lo cual conlleva al consumidor a un riesgo de confusión y asociación, sumado a ello la empresa **LATAMLEX S.A.**, posee oficinas en Centroamérica y Panamá, siendo titular de esta marca en toda la región y en consecuencia la empresa solicitante podría adueñarse de la trayectoria con que cuenta esta.

Inconforme con lo resuelto la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio; y expresó como parte de sus agravios los siguientes: Que al acogerse parcialmente la oposición, para servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración, trabajos de oficina; contabilidad, asistencia en la dirección de negocios, información sobre negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, análisis del precio de costo, servicios de expertos en eficiencia empresarial, estudio de mercados, valoración de negocios comerciales, gestión de archivos informáticos, actualización y mantenimiento en bases de datos informáticas, sondeos de opinión, compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas, servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas), servicios de comparación de precios, suministro de información comercial a través de sitios web, publicación de textos publicitarios, difusión de anuncios publicitarios, alquiler de material publicitario, publicidad a través de una red informática, distribución de muestras, al ser servicios complementarios y por las semejanza gráfica, fonética e ideológica con que cuentan los signos, generando un riesgo de confusión directo, pudiendo el consumidor confundirse respecto al origen empresarial y adueñarse la empresa solicitante de la trayectoria con que cuenta la empresa titular de la marca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

Que la marca de servicios “**LATAMLEX**” se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 28 de febrero de 2014, y vigente hasta el 28 de febrero de 2024, bajo el registro número 234050, perteneciente a la empresa **LATAMLEX S.A.**, en clase 45 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“Prestación de servicios legales e investigaciones jurídicas de toda índole, representación de personas físicas o jurídicas en litigios o cualesquiera procedimientos administrativos, prestación de servicios de resolución alternativa de conflictos”*. (folio 11 legajo de apelación)

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 obrante en el expediente principal a folios 30 a 56 y 62 a 85, no se admite para su valoración por este Tribunal, ya que no estamos en presencia de un proceso de cancelación de registro por falta de uso de la marca, el cual es un proceso que lleva su propio trámite conforme lo establece el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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. En primer lugar, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e

integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto 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”.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido 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”.

De lo antes citado, podemos indicar que las marcas como signos que distinguen productos o servicios juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Es entonces que la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen *gráfico, fonético y/o ideológico*, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

LATAXNET

CLASE 35

“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; contabilidad, servicios tributarios y contables por medio de profesionales, servicios de consultoría tributaria y contable a través de cualquier medio de comunicación. Teneduría de libros, elaboración de estados de cuenta, auditoría empresarial, preparación de nóminas, elaboración de declaraciones tributarias, servicio de cumplimentación y presentación de declaraciones fiscales, consulta sobre impuestos; preparación de declaraciones de impuestos; servicios de planificación, asesoramiento, información y consultoría impositiva, facturación, previsiones económicas, recopilación de estadísticas, difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras), organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios. Servicios de asesoramiento, información o consulta en materia tributaria y contable a través de cualquier medio incluso por vía electrónica. Asistencia en la dirección de negocios, información sobre negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, análisis del precio de costo, servicios de expertos en eficiencia empresarial, estudio de mercados, valoración de negocios comerciales, gestión de archivos informáticos, actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas, sondeos de opinión, compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas, servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y

servicios para otras empresas), servicios de comparación de precios, suministro de información comercial a través de sitios web, publicación de textos publicitarios, difusión de anuncios publicitarios, alquiler de material publicitario, publicidad a través de una red informática, distribución de muestras”

CLASE 45

“Servicios jurídicos; investigaciones jurídicas, servicios de preparación de documentos jurídicos. Servicios jurídicos y legales en materia tributaria, contable y fiscal. Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales”

SIGNO INSCRITO

LATAMLEX

CLASE 45

“Prestación de servicios legales e investigaciones jurídicas de toda índole, representación de personas físicas o jurídicas en litigios o cualesquiera procedimientos administrativos, prestación de servicios de resolución alternativa de conflictos”

Así, en el caso concreto, una vez examinando en su conjunto los signos en disputa “**LATAXNET**” y “**LATAMLEX**”; y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, al cotejarse la marca solicitada con el signo inscrito desde el punto de vista *gráfico* ambos signos son denominativos, de grafía sencilla y letras de color negro, comparten en su estructura gramatical las primeras cuatro letras **LATA**, a pesar de componerse los signos por las terminaciones “**XNET**” y “**MLEX**”, no le añade al signo solicitado suficiente distintividad, ya que a nivel visual se observan y aprecian de modo similar, y de esa misma manera será

percibido por el consumidor medio, no pudiendo coexistir en el tráfico mercantil.

Por otra parte, nótese que a la hora de pronunciar los signos “LATAXNET” y “LATAMLEX”; estos a nivel *fonético* de igual manera se perciben similares, y al compartir como se indicó líneas arriba letras en común, conlleva la posibilidad que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo de confusión o asociación empresarial, respecto de los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir de la marca de servicios solicitada con relación al signo inscrito.

Desde el punto de vista a nivel *ideológico*, los signos en cotejo no poseen 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.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad encontrada entre el signo solicitado y la marca inscrita, a criterio de este Tribunal, se ve aumentada en virtud de que los servicios que protegen y distinguen respectivamente el signo solicitado y el inscrito para la clase 45 son idénticos, con respecto a la clase 35 son complementarios y se encuentran relacionados con los servicios jurídicos y legales en materia tributaria, en razón de ello es importante aplicar el principio de especialidad en el sentido de poder determinar si los servicios o productos son diferentes a efecto de evitar la confusión y por ende su coexistencia en el mercado.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por

las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo ...”.

De acuerdo con la cita señalada, por aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos, servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto para la clase 45; y con respecto a la clase 35, los servicios que pretende proteger la marca solicitada ***“Contabilidad, servicios tributarios y contables por medio de profesionales, servicios de consultoría tributaria y contable a través de cualquier medio de comunicación. Teneduría de libros, elaboración de estados de cuenta, auditoría empresarial, preparación de nóminas, elaboración de declaraciones tributarias, servicio de cumplimentación y presentación de declaraciones fiscales, consulta sobre impuestos; preparación de declaraciones de impuestos; servicios de planificación, asesoramiento, información y consultoría impositiva, facturación, previsiones económicas, recopilación de estadísticas, difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras), organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios. Servicios de asesoramiento,***

información o consulta en materia tributaria y contable a través de cualquier medio incluso por vía electrónica”, se complementan respecto a la materia tributaria, por tal razón existe el riesgo de error y confusión u asociación empresarial en relación con el signo marcario inscrito. Ahora bien, en cuanto a los servicios de: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; asistencia en la dirección de negocios, información sobre negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, análisis del precio de costo, servicios de expertos en eficiencia empresarial, estudio de mercados, valoración de negocios comerciales, gestión de archivos informáticos, actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas, sondeos de opinión, compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas, servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas), servicios de comparación de precios, suministro de información comercial a través de sitios web, publicación de textos publicitarios, difusión de anuncios publicitarios, alquiler de material publicitario, publicidad a través de una red informática, distribución de muestras”; es viable su inscripción, dado que los canales de distribución y comercialización no producirían riesgo de confusión u asociación empresarial para los consumidores, quienes podrían identificarlos de manera adecuada una vez inmerso en el comercio, siendo procedente la coexistencia registral, ya que como se dijo estos servicios no se encuentran relacionados con los de la marca inscrita, y por ende hace posible la coexistencia de la marca propuesta para la clase 35 de la nomenclatura internacional.

Así las cosas, estima este Tribunal que no lleva razón la recurrente en sus argumentos, toda vez, que ha quedado debidamente demostrado que el signo pretendido puede coexistir registralmente para la clase 35 con la limitación de servicios realizada. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LATAMLEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:27 horas del 12 de diciembre de 2018, la cual se confirma.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas,

jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LATAMLEX S.A.**, en contra la resolución de las 14:25:27 horas del 12 de diciembre de 2018, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Irina Arguedas Calvo, apoderada especial de la empresa **LATAMLEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:27 horas del 12 de diciembre de 2018, la que en este acto **se confirma**, para que se **deniegue** el registro del signo “**LATAXNET**”, en relación con los servicios en clase 45: “*Servicios jurídicos; investigaciones jurídicas, servicios de preparación de documentos jurídicos. Servicios jurídicos y legales en materia tributaria, contable y fiscal. Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales*”; y **se admita parcialmente** en clase 35 respecto de: “*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; asistencia en la dirección de negocios, información sobre negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, análisis del precio de costo, servicios de expertos en eficiencia empresarial, estudio de mercados, valoración de negocios comerciales, gestión de archivos informáticos, actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas, sondeos de opinión, compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas, servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas), servicios de comparación de precios, suministro de información comercial a través de sitios web, publicación de textos publicitarios, difusión de anuncios publicitarios, alquiler de material publicitario, publicidad a través de una red informática, distribución de muestras*”, solicitada por la empresa **LATAXNET FOUNDATION**. 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

Carlos Vargas Jiménez

euv/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