

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-0159-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “LLC LABOR LAW CORP”

LABOR LAW CORP S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 6654-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1260-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cero minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor ***Luis Alfredo Medrano Steele***, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-621-765, apoderado generalísimo de **LABOR LAW CORP S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y siete minutos con cuarenta y seis segundos del dos de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de julio de 2010, el señor **Luis Alfredo Medrano Steele**, en su calidad de apoderado generalísimo de **LABOR LAW CORP S.A**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Pavas, Zona Industrial de Pavas, de las oficinas centrales de Pizza Hut 75 este, Oficentro La Virgen. Edificio 5, solicitó la inscripción del nombre comercial: **“LLC LABOR LAW CORP” (DISEÑO)**, para

proteger y distinguir; ***“Una firma legal en servicios especializados.”***

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y siete minutos con cuarenta y seis segundos del dos de febrero de dos mil doce, se resolvió; ***“(...,) Rechazar la solicitud de la inscripción presentada. (...,)”***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de **LABOR LAW CORP S.A.**, interpone para el día 13 de febrero de 2012, recurso de apelación.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las once horas veintiún minutos con ocho segundos del quince de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“(...,): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...,).”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hechos probados de relevancia para la presente resolución los siguientes:

ÚNICO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra la marca de servicios: **“LEGAL CORP ABOGADOS (DISEÑO)”**, registro número 203265,

en clase 45 Internacional, inscrita el 30 de agosto de 2010, propiedad de **LEGAL CORP ABOGADOS CR S.A.** (v.f 30 y 31)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial **LLC LABOR LAW CORP (diseño)**, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **LEGAL CORP ABOGADOS (DISEÑO)**, por cuanto ambas aún y cuando se encuentran clasificados en distintas clases de nomenclatura internacional, se encuentran relacionadas entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven. Que del estudio integral del signo se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8, literal b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo que respecta a los agravios externados por el representante de la empresa **LABOR LAW CORP S.A** al manifestar en términos generales que conforme a las reglas de calificación para casos de semejanzas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, si es procedente la inscripción de la marca **LABOR LAW CORP**. Sobre la impresión gráfica, la marca de mi representada constituye un conjunto que incluye tanto la denominación **LLC**, inserto en un logotipo de forma rectangular de color rojo, con frase

LOBOR LAW CORP, por lo que no existe la alegada similitud desde el punto de vista gráfico. Dado que el de su representada es de color rojo, mientras que el de LC Legal Corp Abogados es azul, ambos colores primarios diferenciables entre sí sin lugar a dudas. Desde esta perspectiva, se tiene que el conjunto visual, entiéndase como logotipo de la marca de mi representada, hace a dicho signo, lo suficientemente distintivo para el consumidor, cumpliendo el fin de evitar la confusión frente a la marca de LC Legal Corp Abogados. En síntesis de lo anterior, **LLCLABOR LAW CORP** y **LC LEGAL CORP ABOGADOS** son palabras fonéticamente diferentes, se escuchan diferentes. Estamos ante frases escritas en dos idiomas distintos, uno completamente en inglés como lo es LABOR LAW CORP, para el cual incluso este Registro solicitó la traducción de la frase, y el otro incluso con una combinación gramatical y fonética de inglés y español, el cual en el correcto uso de los idiomas ordinarios, su pronunciación hace evidente que las marcas son fácilmente reconocibles una de la otra para el consumidor medio. A nivel ideológico la marca de su representada posee una fuerte connotación en cuanto a que describe un servicio definido como lo son los servicios en Derecho Laboral, mientras que la marca registrada LC LEGAL CORP ABOGADO CR no posee significado directo y expreso con los servicios ofrecidos y que busca proteger mi representada, por lo que se elimina cualquier posibilidad de confusión en este sentido. En cuanto a la posibilidad de confusión, es evidente que no existe posibilidad de confusión directa o indirecta, ya que el signo solicitado por el suscrito no solamente es fácilmente diferenciable del registrado, sino que su origen empresarial es fácilmente identificable en cuanto a que hace alusión a una rama del derecho en particular, en este sentido, no se podría pensar que el consumidor estará expuesto a adquirir los servicios de la marca registrada, ya que el origen empresarial de ambos y su distintividad los hacen fácil y altamente reconocibles. Conforme lo expuesto, no existe fundamento legal alguno que impida la coexistencia de las marcas LLC LABOR LAW CORP y LC LEGAL CORP ABOGADOS, en el mercado, por lo que solicito se continúe con el proceso de inscripción del signo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud

necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos 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 consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento 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. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial queda evidenciado, que la solicitud del nombre comercial “**LLC LABOR LAW CORP**” solicitado y la marca de servicios “**LC LEGAL CORP ABOGADOS**” inscrita, tal y como fue determinado dentro de su análisis existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo**, por cuanto de los signos contrapuestos se desprende que ambos poseen una estructura gramatical casi idéntica, aunado, a que se incorporan en ambas denominaciones las siglas **LC** y **LLC**, situación que induce a no solo a que sean similares gramaticalmente, sino que además a nivel auditivo induzca a confusión, dado que al pronunciarse fonéticamente suenen parecido.

Aunado a ello, no podemos obviar que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al idioma inglés, por ende ideológicamente las va a relacionar dentro de la misma línea de servicios, lo cual se va a producir a diferencia de lo que estima el oponente un impacto directo en el mercado con la marca inscrita, máxime, que ambas pretenden la protección y comercialización de servicios relacionados, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito será inevitable.

Teniendo presente que los signos contrapuestos son similares y que su objeto de protección es el mismo, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por él **a quo** en la resolución venida en Alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos que permitan identificar e individualizar los servicios de un empresario respecto de los ofrecidos por el otro. De tal forma que, para el caso bajo examen siendo que lo que se pretende registrar es un nombre comercial, se debe proceder con el rechazó conforme lo dispone el artículo 65° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés reza lo siguiente:

“Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

En este sentido, al igual que lo determinó el Registro y es criterio que avala esta Órgano de alzada, al no permitir la coexistencia registral del nombre comercial solicitado “ **LLC LABOR LAW CORP**”, en virtud de acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los servicios de una y otra empresa, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Luis Alfredo Medrano Steele**, representante de **LABOR LAW CORP S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y siete minutos con cuarenta y seis segundos del dos de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara, sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Alfredo Medrano Steele**, representante de **LABOR LAW CORP S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y siete minutos con cuarenta y seis segundos del dos de febrero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud del nombre comercial “**LLC LABOR LAW CORP**”, solicitado. 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