



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0756-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “LEGIS” (DISEÑO)

REED ELSEVIER PROPERTIES INCORPORATED., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8565-02)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 339-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la señora **Katy Castillo Cervantes**, mayor, casada, asistente legal, cédula uno-seiscientos noventa y cuatro- seiscientos cuarenta y ocho, quien actúa en calidad de apoderada especial de la empresa **REED ELSEVIER PROPERTIES INCORPORATED.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en 1105 North Market Street, Fifth Floor , Wilmington, Delaware 19801, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y dos minutos y veintisiete segundos del treinta de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 27 de Noviembre del 2002, el Licenciado Federico Carlos Sáenz de Mendiola, mayor, abogado, cédula de identidad uno- trescientos noventa- cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **FORMULARIOS LEGALES S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- dos dos seis cuatro



uno cuatro, solicitó el registro de “**LEGIS**” (**DISEÑO**) como marca de comercio, para proteger y distinguir : “Papel, tarjetas, cartulinas, y productos hechos de esos materiales pero no incluidos en otras clases, material impreso, fotografía, pintura, libros, revistas, publicaciones impresas, papelería de oficina, cuadernos, libretas de direcciones, agenda de uso personal, marcadores de libros, calendario, afiches”, en clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

SEGUNDO. Que en fecha 14 de Abril del 2005, la señorita Nora Madrigal González, mayor, asistente legal, cédula de identidad número uno- novecientos noventa y ocho- ciento ochenta y cuatro, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **REED ELSEVIER PROPERTIES, INC.**, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las quince horas con cuarenta y dos minutos y veintisiete segundos del treinta de junio de dos mil diez, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, ... se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **REED ELSEVIER PROPERTIES INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**LEGIS (DISEÑO)**”, en clase 16 internacional; presentada por **FEDERICO CARLOS SÁENZ DE MENDIOLA**, como apoderado especial de **FORMULARIOS LEGALES S.A.**, la cual se acoge.”.*

CUARTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Julio del 2010, la señora **Katy Castillo Cervantes**, en representación de la empresa **REED ELSEVIER PROPERTIES INCORPORATED.**, apeló la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 Jueza Díaz Díaz, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados y no probados contenidos en la resolución venida en alzada, aclarando únicamente que el hecho probado segundo, sobre la marca **LEXIS**, número de registro **161965**, encuentra su sustento en los folios 205 y 206.

SEGUNDO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición de **REED ELSEVIER PROPERTIES INCORPORATED** la cual acogió en razón de que determinó que la marca opositora **LEXIS** no logra demostrar su notoriedad, según lo establece el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, igualmente no se logra demostrar que haya sido utilizado en el país con anterioridad a la solicitud de la marca **LEXIS**, ya que no se aporta prueba alguna que demuestre el uso anterior de la marca **LEXIS** en territorio nacional, no contraviniendo lo estipulado en el artículo 17.

Por su parte la sociedad recurrente dentro de su escrito manifestó que su representada tiene inscrita en Costa Rica, la marca **LEXIS** bajo los números de registro 161965, 155468, 155066, y la marca **LEXISNEXIS** bajo los números de registro 154724, 154231, y 154208, las cuales están inscritas en más de 60 países alrededor del mundo, en particular su país de origen Estados Unidos donde la marca se considera como **FAMOSA** o muy conocida, distinción que le fue otorgada en Uruguay. Además agrega la marca que se pretende



inscribir es prácticamente idéntica al signo marcario inscrito, lo cual va en contra de los derechos adquiridos por la empresa **REED ELSEVIER PROPERTIES, INC.**, y lesionaría los derechos del público consumidor al crearse error y confusión en relación con el origen de ambas marcas, resultando semejantes desde el punto de vista gráfico e ideológico, siendo que además de esta similitud se encuentra en la identidad en la clase a proteger. Finalmente indica que de permitirse el registro de la marca **LEGIS (DISEÑO)** se estaría violentando el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, pudiendo concluir además que la marca solicitada carece de las características indispensables para la inscripción de un signo marcario, por no poseer carácter distintivo, no siendo novedosa ya que es semejante gráfica e ideológicamente al signo marcario **LEXIS**, por lo que debe garantizarse los derechos de la empresa **FORMULARIOS LEGALES S.A.**, apoyando también sus alegatos en jurisprudencia que estima el apelante es aplicable para el presente caso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizados los anteriores agravios, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “**LEGIS**” (**DISEÑO**) debe acogerse y denegarse la oposición planteada dado que es un **hecho probado** con la prueba aportada al folio 205 del presente expediente que la marca **LEXIS** bajo el número de registro 161965 a nombre de **REED ELSEVIER PROPERTIES, INC.**, para proteger y distinguir “*Papel usado en las terminales de las impresoras y papel para computadora; papel y sobres; series de libros; panfletos, brochures, y boletines relacionados con la base de datos en línea para computadora; libros, artículos, revistas, boletines, directorios, cuadro y formularios relacionados con el campo de las leyes, medicina, finanzas y contabilidad tecnológica; diarios; materiales impresos educativos y para la enseñanza en el campo de las leyes, medicina finanzas y contabilidad*” fue inscrita el 14 de Septiembre de 2006, ósea con posterioridad a la presentación de la solicitud de la marca en discusión “**LEGIS**” (**DISEÑO**), de fechas 27 de Noviembre del 2002, que es para proteger y distinguir: “*Papel, tarjetas, cartulinas, y productos hechos de esos materiales pero no incluidos en otras*



clases, material impreso, fotografía, pintura, libros, revistas, publicaciones impresas, papelería de oficina, cuadernos, libretas de direcciones, agenda de uso personal, marcadores de libros, calendario, afiches”; por ende en respeto al Derecho de Prelación que refiere el artículo 4 inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que en lo que interesa nos indica “... *el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos*”. Observa este Órgano Colegiado que la marca propuesta fue presentada mucho antes que la marca que objeta la inscripción a saber **LEXIS**, propiedad de **REED ELSEVIER PROPERTIES INC.**, inscrita aproximadamente tres años después de haber sido presentada la marca “**LEGIS**” **DISEÑO**, situación que deberá analizar el Registro de la Propiedad Industrial aplicando los procedimientos correspondientes para cumplir con el Principio de Legalidad.

Coincide este Órgano Colegiado en lo manifestado por el **a quo** en el sentido de que “...*no se logra demostrar que la marca haya sido utilizado en la país con anterioridad a la solicitud de la marca LEGIS, ya que no se aporta prueba alguna que demuestre el uso anterior de la marca LEXIS en territorio nacional, no se contraviene entonces el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos*”.

Asimismo a pesar del hecho de que la empresa apelante invoque que existen antecedentes jurisprudenciales en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción del signo solicitado, esto no viene a constituirse en un parámetro para que el **a quo**, proceda a la inscripción del signo aludido, y por compartir esta autoridad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

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, 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, y citas normativas que anteceden se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Katy Castillo Cervantes**, en representación de la empresa **REED ELSEVIER PROPERTIES INCORPORATED.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y dos minutos y veintisiete segundos del treinta de junio de dos mil diez, la cual se confirma, para que se deniegue la oposición interpuesta por **REED ELSEVIER PROPERTIES, INC.**, y se acoja la inscripción del signo solicitado **“LEGIS” (DISEÑO)**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Inscripción de marcas y signos distintivos

TNR: 00.43.55