
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0052-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SEÑAL DE PROPAGANDA DE LA FRASE WE MAKE THINGS HAPPEN

COLBS SERVICIOS LEGALES CSL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-8337)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0115-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y dos minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Sebastián Jiménez Monge, vecino de San José, cédula de identidad 1-0981-0849, en condición de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la empresa **COLBS SERVICIOS LEGALES CSL S.A.**, cédula jurídica 3-101-661084, domiciliada en San José, Mata Redonda, Sabana norte, avenida Las Américas, calle 60, Torre La Sabana, 3er piso, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:28:55 horas del 22 de noviembre de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Margarita Sandí Mora, vecina de San José, cédula de identidad 1-1073-0993, apoderada especial de

COLBS SERVICIOS LEGALES CSL S.A., presentó solicitud de inscripción como señal de propaganda de la frase **WE MAKE THINGS HAPPEN** para promocionar servicios de asesoría jurídica y legal, abogacía y notariado; con relación al nombre comercial **COLBS ESTUDIO LEGAL** (diseño), registro 274917.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados, y dentro del plazo conferido se opuso Andrey Dorado Arias, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 2-0565-0345, apoderado especial de la empresa Bufete DR. Francisco Armando Arias S.A. de C.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Colonia San Benito, Calle La Mascota 533, San Salvador, El Salvador. Alega que su representada es titular de las siguientes señales de propaganda registradas y que existe similitud gráfica, fonética e ideológica:

1.- **YOUR FIRM MAKES THINGS HAPPEN**, para promocionar servicios de asesoría jurídica y legal, abogacía y notariado, relacionado con el registro 265451.

2.- **SU FIRMA HACE QUE LAS COSAS PASEN**, para promocionar servicios de asesoría jurídica y legal, abogacía y notariado, relacionado con el registro 265451.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición y denegó la inscripción de la señal de propaganda, al considerar que incurre en la prohibición del artículo 62 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **COLBS SERVICIOS LEGALES CSL S.A.** apeló y expuso como agravios:

1.- Señala que resulta necesario hacer un análisis de los elementos que conforman los signos, sus diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas como un todo de forma integral. El Registro no relaciona el nombre comercial COLBS ESTUDIO LEGAL & diseño, se sobreentiende que la señal de propaganda debe estar relacionada siempre con el signo distintivo al que hace referencia, por lo tanto, ambas marcas se deben relacionar con las marcas COLBS ESTUDIO LEGAL & Diseño y ARIAS & Diseño correspondientemente.

2.- Cita el voto de este Tribunal 0079-2010 referido a la señal de propaganda que debe estar relacionada con la marca o nombre comercial al que se refiere, y considera que el análisis se debe realizar de forma conjunta y que COLBS ESTUDIO LEGAL y ARIAS deben ser parte del análisis y el cotejo marcario, lo que implica una mayor distinción entre ambas, las frases han logrado existir en una misma esfera de comercio sin ser relacionadas entre sí. Considera que la señal de propaganda que propone no genera confusión, ya que tiene los servicios a proteger definidos. Son diferentes desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.

3.- Señala que teniendo claridad de que los signos no generan confusión, se hace referencia al principio de especialidad y concluye que mientras existan más diferencias que similitudes el signo puede ser registrado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las señales de propaganda:

1.- **YOUR FIRM MAKES THINGS HAPPEN**, registro 284217, registrada el 15 de noviembre de 2019 para promocionar servicios de asesoría jurídica y legal,

abogacía y notariado, relacionado con el registro 265451. Titular Bufete DR. Francisco Armando Arias S.A. de C.V. (folio 19 legajo de apelación).

2.- **SU FIRMA HACE QUE LAS COSAS PASEN**, registro 284216, registrada el 15 de noviembre de 2019 para promocionar servicios de asesoría jurídica y legal, abogacía y notariado, relacionado con el registro 265451. Titular Bufete DR. Francisco Armando Arias S.A. de C.V. (folio 18 legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, expresión o señal de publicidad comercial es “Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”. Dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

El calificador registral debe entonces garantizar que las señales de propaganda propuestas sean características y originales, dada la trascendencia mercantil que estos tienen para sus titulares, siendo finalmente los consumidores y los competidores los que eventualmente se podrán ver perjudicados con la circulación de signos de esta naturaleza que no cumplan con estos parámetros de calificación que establece nuestra legislación marcaria.

En este sentido, el artículo 62 inciso b) de la Ley de Marcas señala:

Artículo 62°- **Prohibiciones para el registro.** No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

[...]

b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero. [...]

Partiendo de lo expuesto, en el caso bajo estudio los signos a cotejar son:

FRASE SOLICITADA

WE MAKE THINGS HAPPEN

Para promocionar servicios de asesoría jurídica y legal, abogacía y notariado.

FRASES INSCRITAS

YOUR FIRM MAKES THINGS HAPPEN

Para promocionar servicios de asesoría jurídica y legal, abogacía y notariado.

SU FIRMA HACE QUE LAS COSAS PASEN

Para promocionar servicios de asesoría jurídica y legal, abogacía y notariado.

Analizados los signos en una visión en conjunto, tenemos que son altamente similares, a nivel gráfico el solicitado se encuentra escrito en idioma inglés **WE MAKE THINGS HAPPEN**, se debe de cotejar con el inscrito que está compuesto por términos en inglés **YOUR FIRM MAKES THINGS HAPPEN**, como vemos el solicitado tiene cuatro palabras, tres de las cuales están contenidas en el inscrito, por lo tanto, a nivel gráfico tienen más similitudes que diferencias.

Partiendo de lo anterior, a nivel auditivo ambas expresiones, a la hora de escuchar su pronunciación, fonéticamente emiten un efecto sonoro muy similar, dada la identidad en las palabras que componen los signos, lo que hace que el consumidor al escucharlas asocie el origen empresarial de la señal de propaganda solicitada con las inscritas.

Ahora bien, al analizar el nivel ideológico o conceptual, el cual consiste en la idea o concepto al cual refiere el término empleado y lo que trasmite al consumidor, tenemos que el signo solicitado está compuesto de términos en inglés **WE MAKE THINGS HAPPEN**, que traducido al español es **HACEMOS QUE LAS COSAS SUCEDAN**, el signo inscrito en inglés **YOUR FIRM MAKES THINGS HAPPEN**, traducido al español es **SU FIRMA HACE QUE LAS COSAS SUCEDAN**, y el signo inscrito en idioma español **SU FIRMA HACE QUE LAS COSAS PASEN**, por lo que podemos indicar que al utilizar los signos el mismo factor común “QUE LAS COSAS

SUCEDAN” o “QUE LAS COSAS PASEN”, evidentemente evocan la misma idea al consumidor, por lo que existe identidad en ese ámbito.

Así, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que entre las señales de propaganda contrapuestas existe similitud visual y auditiva, e identidad conceptual, lo que no permite que el público consumidor pueda distinguirlas e individualizarlas en el mercado, por lo que el signo propuesto no puede coexistir registralmente con las señales de propaganda inscritas propiedad de la empresa Bufete DR. Francisco Armando Arias S.A. DE C.V.

Ahora bien, las señales de propaganda inscritas promocionan servicios de asesoría jurídica y legal, abogacía y notariado, relacionado con el registro 265451, iguales servicios que la señal de propaganda solicitada, para promocionar servicios de asesoría jurídica y legal, abogacía y notariado; con relación al número de registro número 274917, siendo por tanto que promocionan los mismos servicios y al no tener elementos que distingan el signo solicitado de las inscritas, los signos no pueden coexistir registralmente, por cuanto trasgrede el artículo 62 inciso b) de la Ley de Marcas.

En el presente caso, se rechazan los agravios expuestos por parte de la representación de la empresa apelante, ya que no es de aplicación el principio de especialidad, y si bien las marcas y nombres comerciales a los cuales están asociadas las señales de propaganda son disímiles, el inciso b) del artículo 62 antes citado prevé un cotejo que se hace exclusivamente sobre las señales de propaganda cotejadas, por lo que las diferencias de los signos asociados no son parte del análisis que debe hacer el operador jurídico.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Sebastián Jiménez Monge representando a **COLBS SERVICIOS LEGALES CSL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:28:55 del 22 de noviembre de 2021, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/07/2022 03:38 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/07/2022 01:32 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/07/2022 02:37 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/07/2022 02:38 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/07/2022 12:24 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda

UP: Señales de propaganda

TNR. 00.43.25