

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0403-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA  
“LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.” Y A LA MARCA DE SERVICIOS

ASELECOM ABOGADOS S.A., apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN  
ACUMULADOS 2020-5116 Y 2020-5476)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

# VOTO 0533-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticuatro minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Kendall David Ruiz Jiménez, abogado, cédula de identidad 1-1285-0507, vecino de Vásquez de Coronado, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ASELECOM ABOGADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-504539, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Calle Blancos, de los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José, Montelimar, 100 metros oeste y 15 metros sur, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:49:53 horas del 31 de agosto de 2021.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 6 de julio de 2020, la representación de la empresa **ASELECOM ABOGADOS S.A.**, solicitó el registro de la señal de propaganda “**LEGALMENTE... SI PODEMOS.**”, en clase 50 para promocionar un establecimiento comercial dedicado al asesoramiento legal y comercial y a brindar servicios de carácter jurídico, con relación al nombre

comercial  **aselecom**  
A B O G A D O S , registro 272959.

Una vez publicado el edicto de ley, el licenciado Adrian Torrealba Navas, abogado, cédula de identidad 1-0603-0891, vecino de Escazú, San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **FACIO Y CAÑAS S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-027812, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Sabana Oeste, diagonal al Estadio Nacional, Edificio Business Center, presentó oposición y entre otros argumentos indicó que ellos cuentan con la solicitud de inscripción 2020-5476, de la marca de servicios



**LEGALMENTE**  
FaciosCañas

para proteger en clase 41 la organización de seminarios en línea con énfasis en temas legales. A esta última solicitud se opuso la representación de **ASELECOM ABOGADOS S.A.**

Por resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, al ser las 14:53:32 horas del 31 de agosto de 2021, se ordena la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro de la señal de propaganda “**LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.**”, tramitada bajo el expediente **2020-5116** presentada por la empresa **ASELECOM**

**ABOGADOS S.A.**, y la solicitud de registro de la marca



**LEGALMENTE**  
FaciosCañas

**expediente 2020-5476** presentada por **FACIO & CAÑAS S.A.**, con el fin de resolverlos de forma conjunta.

Mediante resolución dictada a las 15:49:53 horas del 31 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró extemporánea la oposición planteada por **FACIO & CAÑAS** contra la solicitud de señal de propaganda “**LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.**” (expediente 2020-5116) presentada por **ASELECOM ABOGADOS S.A.** la cual acoge, y tiene por no demostrado su uso anterior. Asimismo, declara sin lugar la oposición de **ASELECOM ABOGADOS S.A.** contra la marca



(expediente 2020-5476) de **FACIO & CAÑAS**, la cual acoge.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, la empresa **ASELECOM ABOGADOS S.A.** presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio, solicitando acoger su oposición contra el signo




, así como declarar el uso anterior del signo “**LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.**”, argumenta que los alegatos presentados y la prueba aportada demuestran el uso anterior de su señal de propaganda, que desde el 1 de julio de 2020 la firma **ASELECOM ABOGADOS** comenzó a promocionar por plataformas digitales su nuevo proyecto. Dado el uso anterior de la señal de propaganda, el signo solicitado por Facio & Cañas resulta engañoso producto de la convivencia de ambos signos y no es claro el Registro en sus argumentos para rechazar esa petición.

Por otra parte, concedida la audiencia de ley por parte de este Tribunal, la representación de la empresa de **FACIO & CAÑAS**, presenta escrito con sus

argumentaciones solicitando rechazar la señal de propaganda “**LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.**”, a pesar de no haber apelado la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que su petición no es atendible.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se

encuentra inscrito el nombre comercial  **aselecom**  
A B O G A D O S, registro 272959, para proteger en clase 49: “Un establecimiento comercial dedicado al asesoramiento legal y comercial y a brindar servicios de carácter jurídico ubicado en Calle Blancos, de los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José, Montelimar, 100 metros oeste y 15 metros sur”, propiedad de **CORPORACIÓN JURIDICA ASELECOM.** (folio 5 expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho no demostrado relevante para el dictado de la presente

resolución que la marca  **LEGALMENTE**  
FaciosCañas de la empresa **Facio & Cañas** sea engañosa.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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 necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas, en su artículo 2 define la expresión o señal de publicidad comercial como:

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.

Se desprende de lo transcrito que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, servicio o empresa, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos, servicios o empresa sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios o consumidores.

Es importante resaltar que la propia normativa invoca la complementariedad en sentido subjetivo y objetivo de un signo distintivo con una señal de publicidad determinada, al precisar el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas citada, que en la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificarse la marca o nombre comercial con la cual se usará el lema; de ahí que, la vigencia de la figura de la señal de publicidad se sujete a la del signo a que se refiere o acompaña.

Un aspecto que se debe destacar es que la protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal **en su conjunto** y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado (artículo 63 de la Ley de marcas).

El Derecho comparado y la doctrina sobre el tema son a la vez pacíficos en aceptar, que las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que se hallen registrados o en trámite de registro a favor del mismo titular. Ahora bien, bajo esa premisa y con asocio de lo

---

dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de marcas y 6 quinques b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es claro que la esencia de una señal de propaganda se resume en el carácter distintivo dentro del derecho marcario, el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor y la competencia leal entre empresas. Para lo cual, no podría este Juzgador obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de marcas citada, que en lo que interesa indica: “... 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 ...”

Bajo esta tesitura, al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que las señales de propaganda propuestas sean “características” y “originales”, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, pues son los consumidores y los competidores quienes eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados, con la circulación de signos que no cumplan con los parámetros de calificación que establece nuestra legislación marcaria. En este sentido, el artículo 61 y 62 de la Ley de marcas citada, en lo que interesa señalan:

Artículo 61°- **Aplicación de las disposiciones sobre marcas.** Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.


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:

- 
- a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.
  - b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.
  - c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.
  - d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero. [...]


De igual forma, para realizar el cotejo de los signos en conflicto se deben utilizar las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que a grandes rasgos establece, que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica, mediante el empleo del método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, colocándose en el lugar del presunto consumidor, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa, y enfatizando las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues es en las primeras donde se percibe el riesgo de confusión o asociación. Ahora bien, en el presente merece especial atención lo dispuesto por el inciso b) del citado artículo que establece que “...En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos...”

Respecto a la **confusión visual**, esta es causada por la identidad o similitud de los signos, sean palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y se puede presentar con 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; lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro. Partiendo de lo expuesto, se procede a realizar el respectivo cotejo de los signos solicitados y no inscritos (por el momento):

<b>Signo</b>	<b>LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.</b>	 <p><b>LEGALMENTE</b> Facio&amp;Cañas</p>
<b>Solicitante</b>	<b>ASELECOM ABOGADOS S.A.</b>	<b>FACIO &amp; CAÑAS S.A.</b>
<b>Expediente</b>	2020-5116	2020-5476
<b>Tipo</b>	Señal de Propaganda	Marca de Servicios
<b>Clase</b>	50	41
<b>Protección y Distinción</b>	Para promocionar un establecimiento comercial dedicado al asesoramiento legal y comercial y a brindar servicios de carácter jurídico	Organización de seminarios en línea con énfasis en temas legales


El signo “**LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.**” de la empresa **ASELECOM ABOGADOS S.A.** es denominativo sin grafía especial y de color negro, no posee

elementos figurativos, mientras que la marca de servicios  , de la sociedad **FACIO & CAÑAS S.A.**, es mixta, con términos denominativos y grafía especial de color negro y azul, y además se acompaña de una figura abstracta formada por varios círculos de diferentes colores con una línea vertical que une el círculo superior con el inferior, y de la cual surgen varias ramificaciones, que incluso a golpe de vista puede asemejar una especie de árbol o arbusto.



Previo a continuar con el análisis, es necesario dejar claro que si bien es cierto, ambos presentan un término idéntico cual es “**LEGALMENTE**”, este vocablo significa “**1. adv. De manera legal. ... 2. adv. p. us. Desde el punto de vista legal.**” (<https://dle.rae.es/legalmente>), por lo que se trata de una palabra genérica que no puede ser apropiable, que resulta necesaria para el desarrollo de actividades relacionadas con el Derecho, y por ende no puede permitirse su monopolización pues concedería una ventaja frente a los demás competidores en el área de servicios legales, por tanto, son los demás elementos que componen los signos los que serán objetos de cotejo para determinar si hacen o no la diferencia suficiente como para que puedan coexistir (numeral 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de marcas).

Entonces, en el aspecto gráfico tenemos que, además del término genérico, la señal de propaganda de la empresa **ASELECOM ABOGADOS S.A.** incluye las palabras “... **SÍ PODEMOS.**”, mientras que la marca de servicios solicitada por **FACIO &**

**CAÑAS, S.A.** contiene el diseño  y el origen empresarial “**Facio&Cañas**”, todos estos aspectos indicados dotan a ambos signos solicitados de la suficiente diferenciación y distintividad, además recuérdese que la señal de propaganda solicitada se encuentra asociada al nombre comercial de que depende, y por su parte, la marca de servicios, como bien lo señaló el Registro, publicita su origen empresarial diferenciándose totalmente de la señal de propaganda de la competencia, por lo que no habrá riesgo alguno de confusión, directa o indirecta, pues es notable la diferencia entre los signos y su origen empresarial.

Partiendo de lo anterior, a nivel auditivo, ambas expresiones a la hora de ejercer su pronunciación fonéticamente suenan diferente, las frases **LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.** y **LEGALMENTE Facio & Cañas** son claramente diferenciables,

gracias a los elementos identificadores de cada una que producen en el oído humano un sonido distinguible y diferente el uno del otro, además la indicación de la empresa titular que contiene la marca de servicios evita que el consumidor al percibir su dicción vincule el origen empresarial de uno y otro signo.

Desde el punto de vista ideológico y conceptual, las denominaciones propuestas no tienen relación alguna, nótese que la señal de propaganda propuesta está integrada, además del término **LEGALMENTE**, por las palabras de afirmación y signos ortográficos “...**SÍ PODEMOS.**”, lo cual efectivamente le otorga distintividad



con relación a la marca de servicios mixta , que es acompañada de la razón social de la empresa solicitante y una figura abstracta, por lo que no se relacionan de forma alguna.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo a los signos, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que entre los signos solicitados existe una distinción visual, auditiva, y conceptual que permite que el público consumidor pueda distinguirlos e individualizarlos en el mercado, por lo que ambos pueden coexistir registralmente sin causar menoscabo entre ellos.

Por la forma en que se resuelve el presente caso, el uso previo no tiene relevancia, debido a que se está ante un mero cotejo, por lo que los agravios respecto a este punto son rechazados.



Respecto al alegato de la recurrente de que la marca resulta engañosa, es menester señalar por parte de este órgano colegiado, que a la luz de

lo dispuesto por el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, que dispone que no puede inscribirse un signo que "... Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata" se avala la posición esgrimida por el Registro de la Propiedad Intelectual, la cual es contundente en cuanto a que el signo no resulta engañoso, por no cumplirse ninguno de los presupuestos señalados en el artículo citado, y se encuentra ajustada a Derecho, por lo que se rechazan los agravios relativos a este punto.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Del cotejo, argumentos y citas normativas expuestas, se determina que debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **ASELECOM ABOGADOS S.A.** contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma, acogándose la señal de propaganda "**LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.**", solicitada por **ASELECOM ABOGADOS S.A.**,



así como la marca de servicios **LEGALMENTE**, solicitada por **FACIO & CAÑAS, S.A.**

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Kendall David Ruiz Jimenez, en su condición de apoderado especial de la empresa **ASELECOM ABOGADOS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:49:53 horas del 31 de agosto de 2021 la que en este acto **se confirma**; para que se inscriban ambos signos, la señal de propaganda **LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.**, propiedad de **ASELECOM ABOGADOS S.A.** en clase 50: Para promocionar un

establecimiento comercial dedicado al asesoramiento legal y comercial y a brindar

servicios de carácter jurídico, así como la marca de servicios mixta

para proteger y distinguir en clase 41, una organización de seminarios en línea con énfasis en temas legales, propiedad de **FACIO & CAÑAS, S.A.** Sobre lo resuelto en este caso, 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**



Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/03/2022 09:17 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/03/2022 12:52 PM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/03/2022 09:29 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 07/03/2022 09:00 AM  
**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/03/2022 08:58 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL**

NA: Señales de propaganda

UP: SEÑALES DE PROPAGANDA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TR: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.25

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25