
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0294-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL:

JURISLEX ABOGADOS

ERIKA MARÍA JIMÉNEZ ARIAS, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-10385)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0370-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas cuarenta y cinco minutos del ocho de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Erika María Jiménez Arias, portadora de la cédula de identidad número 1-0892-0455, vecina de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:44:30 horas del 26 de abril de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Erika María Jiménez Arias, de calidades indicadas, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial

JURISLEX ABOGADOS para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios jurídicos; abogados; notario.

Mediante resolución dictada a las 14:44:30 horas del 26 de abril de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del nombre comercial solicitado por derecho de terceros, al considerar que tiene similitud con las marcas

JUREXLAW y  y por carecer de distintividad, de conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada Erika María Jiménez Arias, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. En cuanto al cotejo gráfico realizado por el Registro, con relación al vocablo “Abogados” no puede mencionar solo esa palabra, debe incluir el nombre completo: JURISLEX ABOGADOS. El signo solicitado no lleva una expresión gráfica per se por lo que no se puede realizar una comparación gráfica, los signos no se parecen, ni van a ser similares por la naturaleza misma de cada uno.
2. En el sentido fonético no tienen similitud, los signos tienen una pronunciación tan diminuta que es imposible que se confundan ambos nombres.
3. En cuanto al cotejo ideológico, el mercado está lleno de los afijos “juris”, “law”, “legal”, “lex”, “advocatus” y otras tantas menciones alusivas al ejercicio de la abogacía y al estudio doctrinario de la ley, por lo que resulta llamativo que “JUREXLAW” haya sido inscrito y se le niegue el derecho a la inscripción del nombre comercial.
4. Los términos JURIS y LEX según la RAE, no tienen significado. Son de fantasía.

-
5. Las firmas se encuentran ubicadas en distintos lugares, las de los signos inscritos en Curridabat y la solicitada en San Ramón de Alajuela.

Solicita se declare con lugar el recurso y se proceda a inscribir el nombre comercial solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran caducas las siguientes marcas:



1. Marca de servicios:  , registro número 222590. Inscrita el 9 de noviembre de 2012, vencimiento 9 de noviembre 2022. Titular: CORPORACIÓN JUREX, S.A. (folios 88 y 89 del expediente administrativo).
2. Marca de servicios: JUREXLAW, registro número 222680. Inscrita el 9 de noviembre de 2012, vencimiento 9 de noviembre 2022. Titular: CORPORACIÓN JUREX, S.A. (folios 90 y 91 del expediente administrativo).

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2 define el nombre comercial

como un "...signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado". De tal modo, que su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.

Respecto de las prohibiciones para el registro de nombres comerciales, el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial:

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.

Además, un nombre comercial, para ser registrado debe cumplir con los requisitos de: a) perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de marcas); b) distintividad, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibidem); c) decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y d) inconfundibilidad, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de marcas). Al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora. Esos requisitos han sido desarrollados ampliamente por este Tribunal, ver al respecto entre otros: voto 005-

2008 de las once horas del 14 de enero de 2008, voto 0036-2022 de las catorce horas cincuenta y siete minutos del 4 de febrero de 2020, voto 0014-2021 las catorce horas treinta y seis minutos del 15 de enero de 2021, voto 0022-2022 de las diez horas veintiséis minutos del 4 de febrero de 2022.

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares;
- 2) La función de captación de clientela;
- 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y
- 4) La función publicitaria. [Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.265]

Debido a lo anterior se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad:

- 1) Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- 2) Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Por lo anterior, se debe analizar el nombre comercial solicitado **JURISLEX ABOGADOS**, a la luz de la normativa, doctrina y jurisprudencia citada para determinar si es posible su inscripción, en este sentido y en aplicación de lo dispuesto en los artículos antes indicados 2 y 65 de la Ley de marcas, contrario a lo resuelto por el Registro, este Tribunal considera que el signo cumple con los requisitos de perceptibilidad, decoro, distintividad y inconfundibilidad, ya que la palabra **JURISLEX** no tiene ningún significado en inglés y si bien la palabra

ABOGADOS que se incluye en el conjunto, es de uso común y que no puede ser apropiable, unida a **JURISLEX**, resulta con la unión de ambos términos en un signo distintivo y novedoso.

Ahora bien, otro motivo del rechazo de la marca solicitada por parte del Registro, fue la existencia de similitud entre el nombre comercial y las marcas inscritas



y JUREXLAW, según la fundamentación dada, situación que ya

no existe, como quedó establecido en los hechos probados de esta resolución y según se evidencia en las certificaciones visibles de folios 88 al 91 del expediente principal, en las que consta que en el Registro de la Propiedad Intelectual, la marca



registro número 222590 y la marca JUREXLAW, registro número 222680, ambas pertenecientes a la empresa CORPORACIÓN JUREX, S.A., se encuentran **caducas desde el 18 de mayo de 2023**.

Por ello, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, al no existir obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud del nombre comercial **JURISLEX ABOGADOS**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicad a servicios jurídicos; abogados; notario

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Erika María Jiménez Arias, de calidades indicadas, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:44:30 horas del 26 de abril de 2023, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial **JURISLEX**

ABOGADOS, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios jurídicos; abogados; notario, si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Erika María Jiménez Arias, de calidades indicadas, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:44:30 horas del 26 de abril de 2023, la que **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial **JURISLEX ABOGADOS**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios jurídicos; abogados; notario, si otro motivo no lo impidiera. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS TNR: 00.42.22