



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0555-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO NOMBRE COMERCIAL DEL

Partner
LEGAL CONSULTING

SIGNO

RJM ABOGADOS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-7091)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0261-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas once minutos del veintitrés de abril del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **JOSÉ DAVID VARGAS RAMÍREZ**, mayor, cédula de identidad número 1-1370-0220, en su condición de apoderado especial de **RJM ABOGADOS, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-101-696743, con domicilio social situado en Heredia, Ulloa, Condominio Santa Verde, Edificio Laurel, segundo piso, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:06 horas del 13 de octubre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante memorial recibido el 7 de julio de 2025, el apoderado de la empresa **RJM ABOGADOS, S.A.**, presentó solicitud de inscripción del nombre

Partner

LEGAL CONSULTING

comercial, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial que se dedica a brindar servicios jurídicos.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad intelectual mediante resolución de las 08:51:06 horas del 13 de octubre de 2025, rechazó la solicitud presentada ya que el nombre comercial se encuentra dentro de las prohibiciones de los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, e indicó en lo conducente:

...resulta ser una signo complejo, que en su conjunto no brinda a los servicios la distintividad que se requiere para su inscripción. Lo anterior se evidencia porque al analizarla como un todo, es claro que se compone únicamente por palabras que no aportan distintividad, toda vez que el signo “**Partner**”
LEGAL CONSULTING” traducido por el apoderado como “**SOCIO CONSULTORÍA LEGAL**” en relación con el objeto de protección propuesto, referido a **servicios jurídicos**, son términos que no contienen un elemento que produzca la distintividad que se impregne en la mente del consumidor y por ello no cumple este requisito.

Inconforme con lo resuelto, **DAVID VARGAS RAMÍREZ** apeló y expuso como agravios en lo conducente:

La aseveración del Registro que el signo no posee capacidad distintiva



es incorrecta debido a que no existe en el mercado una marca idéntica o similar a la propuesta para la clasificación solicitada, por lo que tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica. Tanto la denominación propuesta como su logo es un término, completamente evocativo y distintivo.

La marca denominada “iiPartner”, bajo el expediente 2025-006405, fue presentada con posterioridad a la solicitud de inscripción formulada por su representada y, aun así, fue admitida a trámite por parte del Registro de la Propiedad Intelectual.

La expresión “SOCIO CONSULTORÍA JURÍDICA” no describe características esenciales ni el tipo específico de servicio, sino que transmite un concepto simbólico y empresarial.

Existen múltiples signos registrados que contienen palabras similares a las solicitadas.

El criterio aplicado para calificar a “Legal Consulting” como descriptivo no resulta consistente con el tratamiento que reciben otras combinaciones similares en el ámbito registral, en donde se reconoce que el conjunto marcario, y no la literalidad de cada palabra de forma aislada, es lo que debe analizarse para determinar su distintividad.

El signo “Partner Legal Consulting” posee distintividad intrínseca y suficiente fuerza evocativa para ser protegido como nombre comercial. Su estructura lingüística, su composición gráfica y su impacto conceptual superan el umbral mínimo exigido por la normativa marcaria nacional e internacional, agrega que el diseño le otorga mayor reconocimiento; razón por la cual la resolución impugnada carece de fundamento jurídico y debe ser revocada.



Solicita se revoque la resolución de Registro y se declare con lugar la apelación interpuesta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Aptitud distintiva y registro de los nombres comerciales. El nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:

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, pág. 265]

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan



actividades idénticas o similares.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial como: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

Tenemos que dicha definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas:

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.

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).

Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).



Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el análisis del nombre comercial solicitado:

Partner
LEGAL CONSULTING

, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial que se dedica a brindar servicios jurídicos.

Según la legislación y la doctrina citada el nombre comercial sirve para distinguir a la empresa titular de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Partner
LEGAL CONSULTING

En este caso el nombre no cumple esa función ya que es un calificativo de la naturaleza del giro comercial que distingue, puede ser utilizado por cualquier competidor del mercado no puede sustraerse a el uso de un solo comerciante.

El nombre solicitado PARTNER LEGAL CONSULTING se descompone en:

- PARTNER: socio.
- LEGAL CONSULTING: consultoría legal.

Los servicios que busca distinguir confirman la naturaleza del giro comercial a distinguir: Servicios jurídicos.

El concepto de consultoría legal (LEGAL CONSULTING) es el eje central de los servicios, y la connotación PARTNER tiene una carga



semántica específica en el ámbito legal, por lo que el signo no individualiza una empresa específica, funciona únicamente como una descripción del tipo de servicio.

La combinación de términos PARTNER y LEGAL CONSULTING es altamente indicativa de los servicios legales y, para un competidor del mercado, podría ser vista como una descripción necesaria de su propia actividad.

Al consistir en términos técnicos de uso común en el comercio nacional e internacional ("**Partner Legal Consulting**"), el nombre carece de distintividad suficiente para identificar una procedencia empresarial única.

El artículo 65 prohíbe signos que causen confusión sobre la identidad. Al ser una combinación de términos genéricos en el sector legal, el público no podrá distinguir si se trata de un despacho específico o de una descripción general del servicio. Esto genera confusión sobre la identidad empresarial, ya que el público podría asumir que se trata de cualquier firma de consultoría legal.

No existe una identidad de la empresa y su procedencia empresarial, el nombre comercial solicitada no permite distinguir claramente el servicio de consultoría legal pretendido de otros existentes en el mercado.

En cuanto a los alegatos del apelante referentes a la admisión de otra solicitud de marca por parte de su representada que contiene la denominación PATNER, esta no es vinculante para el presente caso ya que la realidad fáctica es otra, de igual forma los registros existentes por terceros que contienen términos relacionados no



conlleven el mismo análisis del presente caso. Sin embargo, se le aclara al apelante que precisamente los términos “legal consulting” contenidos en los registros que cita, confirman que son términos genéricos de uso común en este sector de mercado, lo que imposibilita su apropiación por un tercero.

Sobre los agravios referidos a que no existen signos similares inscritos, este debe ser rechazado dado que los motivos de la denegatoria se deben a aspectos intrínsecos del signo. Tampoco lleva razón en su pretensión de valorar la marca como sugestiva, como se analizó a lo largo de esta resolución, el término “Partners” para los servicios solicitados, no genera la distintividad que se le exige a los nombres comerciales, y es un término de uso común en las firmas de abogados, por lo que se rechazan los agravios planteados por el apelante.

Por lo antes citado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **JOSÉ DAVID VARGAS RAMÍREZ**, en su condición de apoderado especial de **RJM ABOGADOS, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:06 horas del 13 de octubre de 2025, la cual en este acto se confirma, por las razones dadas por el Tribunal.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por **JOSÉ DAVID VARGAS RAMÍREZ**, en su condición de apoderado especial de **RJM ABOGADOS, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:51:06 horas del 13 de octubre de 2025, la cual en este acto se



confirma, por las razones dadas por el Tribunal. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69