



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2026-0078-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA LEGALIA
LEGALIA PANAMA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-10693)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0435-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas dieciséis minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Irene Castillo Rincón, cédula de identidad 1-1513-0376, vecina de Escazú, apoderada especial de la empresa **LEGALIA PANAMA**, regida bajo las leyes de la República de Panamá y domiciliada en Calle 50, P.H PLAZA CREDICORP BANK PANAMA, Piso 16, Oficina 1603 Ciudad de Panamá, Panamá; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:43:42 horas del dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de setiembre de 2025, la abogada Irene Castillo Rincón, de calidades mencionadas y en su condición de apoderada especial de la empresa LEGALIA PANAMA, solicitó la inscripción de la marca de servicios **LEGALIA** para proteger en clase 45 internacional: asesoramiento jurídico y servicios legales (folio 1 a 3)

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada las 15:43:42 horas del 18 de diciembre de 2025 (folios 22 a 40) denegó la inscripción marcaria promovida porque determinó que la marca **LEGALIA** resulta inadmisible por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa **LEGALIA PANAMA** interpuso recurso de apelación y expresó los siguientes agravios:

1. La marca citada LEGALLY (DISEÑO), registro no. 317714, propiedad de BLP Abogados International, S.A. consiste en un signo débil y se traduce al español como “LEGALMENTE” tomado de (<https://translate.google.com/details?sl=en&tl=es&text=legally&op=translate>)

2. La palabra “LEGALLY” o “LEGALMENTE”, es una palabra de uso común para los servicios legales. Por este motivo, el Registro no puede pretender que este titular pueda apoderarse del uso de la palabra “LEGALLY”, “LEGALMENTE” u otras palabras similares o que se deriven de esta e impedir a cualquier otro competidor utilizarla



cuando se acompañe de otros elementos, ya que debe estar a libre disposición de los comerciantes.

3. Un titular que registra una marca que utiliza palabras débiles, debe soportar que otros titulares inscriban signos que contengan estas palabras, siempre que se acompañen de otros elementos diferenciadores, tal y como sucede con el signo LEGALIA.

4. Cuando un signo incluye un elemento débil, como es el caso del término “LEGALLY”, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los elementos distintivos que sí permiten identificar los signos. En el caso de la marca registrada, la distintividad radica en el logotipo, donde el uso de colores “separa” la palabra “ALLY” del resto, la cual quiere decir en español “aliado”. No obstante, la palabra completa “LEGALLY” es de uso común, por lo que se debe permitir que otros operadores comerciales usen palabras similares o que también provengan de la palabra “LEGAL”.

5. Al poseer la marca de su representada un significado distinto y al estar escrita de forma diferente a la palabra “LEGALLY”, esta posee suficiente distintividad para ser inscrita, aunque contenga un sonido similar a la parte inicial de una marca registrada. Al ser marcas débiles, estas deben soportar que existan otras marcas que usen su mismo nombre, cuando estas se acompañen de otros elementos adicionales distintivos.

6. El análisis realizado por el Registro parte de una fragmentación



artificial de los signos, centrándose únicamente en la raíz “LEGAL”, la cual carece de carácter distintivo fuerte dentro del ámbito de los servicios jurídicos, por tratarse de un término directamente evocativo en el sector al que pertenecen dichos servicios.

7. No existe riesgo de confusión, ni de asociación empresarial entre los signos cotejados, porque la marca inscrita cuenta con otro posible significado, que es el que le dará el consumidor: “ALIADO LEGAL”, en virtud de la forma en la que está representada la palabra en el diseño de la marca, resultando que, al estar escritas las letras “Ally” en otro color y al contener la letra “A” en mayúscula, da la idea de que la palabra “Ally” debe considerarse por separado. De esta forma, se da un juego de palabras entre “LEGAL” + “ALLY”, es decir: aliado legal.

8. Fonéticamente, la marca de su representada se diferencia del signo citado. Al momento de pronunciarse en su totalidad, el signo LEGALIA provoca una distinción muy marcada con respecto al signo citado LEG ALLY.

9. La marca solicitada se compone de tres sílabas, mientras que la marca registrada se compone de solamente dos. Los signos terminan con sonidos muy distintos, la marca pretendida en “ALLY” que se pronuncia “ALAI” y por tanto suena muy diferente la terminación “ALIA” de la marca inscrita y, al ser esta parte del signo a lo que el consumidor le presta más intención, las posibilidades de confusión son inexistentes y el sonido que se asemeja con el signo registrado no es el único elemento que conforma la marca de su representada, sino que posee letras adicionales que hacen que suene de forma completamente distinta a la marca registrada.



10. A nivel gráfico no se verifican las similitudes que pueden provocar confusión visual; los signos son muy diferentes entre ellos, no hay confusión a nivel visual porque apreciados en su totalidad y su conjunto de palabras, diseños y elementos; ambos signos cuentan con un logotipo original que los hace diferenciarse.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrado que en el Registro de la Propiedad Intelectual consta



inscrita la marca de servicios , propiedad de la empresa BLP ABOGADOS INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, registro número 317714, inscrita el 13 de setiembre de 2023, vigente hasta el 13 de setiembre de 2033, para proteger servicios en clase 42 internacional: plataforma como servicio [PaaS] enfocada en la administración de procesos y servicios legales; plataforma como servicio (PaaS) con plataformas de software para la transmisión de imágenes, contenido audiovisual, contenidos de vídeo y mensajes relacionados a información legal; y en la clase 45 internacional para distinguir: servicios jurídicos; servicios de consultoría legal; servicios jurídicos en el ámbito de la negociación y redacción de contratos (folios 6 y 7 del legajo de apelación).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 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, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen



empresarial.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, p. 5, hace el siguiente análisis:



a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son



confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:

[...]

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

Así las cosas y en atención al caso en examen, la marca solicitada y el signo inscrito son los siguientes:

Signo solicitado

LEGALIA

Clase 45 internacional

asesoramiento jurídico y servicios legales



Signo Inscrito



clase 42: plataforma como servicio [PaaS] enfocada en la administración de procesos y servicios legales; plataforma como servicio (PaaS) con plataformas de software para la transmisión de imágenes, contenido audiovisual, contenidos de vídeo y mensajes relacionados a información legal

clase 45: servicios jurídicos; servicios de consultoría legal; servicios jurídicos en el ámbito de la negociación y redacción de contratos.

Del análisis unitario de los signos, se determina que la marca solicitada **LEGALIA**, es denominativa, sin una gráfica o diseño



particular, en el caso de la marca inscrita es **esencialmente denominativa** con una gráfica especial en sus letras, con colores azul y rojo predominantemente. De ahí, que no sea de recibo el argumento del apelante que el diseño de la marca inscrita sea lo suficientemente distintivo para eliminar el riesgo de confusión o asociación.

Considerando lo anterior, el cotejo marcario debe efectuarse a partir de los términos “LEGALIA” frente a “LEGALLY”. Así al confrontar los vocablos se observa el riesgo de confusión y de asociación empresarial que puede generarse a nivel gráfico, note el apelante que ambas palabras “LEGALIA” y “LEGALLY” coinciden exactamente en el orden de sus primeras 5 letras que son idénticas (LEGAL) y resultando que ambos términos están compuestos por solamente 7



letras, es pacífico para este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de origen en este nivel gráfico.

Igualmente a nivel fonético resulta evidente la similitud entre los términos “LEGALIA” y “LEGALLY” porque en el medio costarricense, el consumidor, en un primer instante lee y pronuncia las palabras en sílabas de la siguiente forma “LE – GA – LIA” en el caso de la marca pretendida, y pronuncia “LE – GA – LLY” o posiblemente “LE – GAL – LY” en el caso de la marca inscrita, pero no puede aceptar este Órgano Colegiado los alegatos de la recurrente, en el sentido que el consumidor medio costarricense pronunciará o pronuncia la marca inscrita separando las letras finales “ALLY” cuando pronuncia la palabra contenida en la marca inscrita, razón por la cual se rechaza tal alegato.

En el contexto ideológico, la palabra LEGALIA no posee traducción exacta en los idiomas cercanos a nuestro medio costarricense, por lo que no existe riesgo de confusión a nivel conceptual, tal y como lo determinó el Registro de origen, razón por la que deviene en innecesario referirse a los agravios orientados a los conceptos de cada una de las palabras contenidas en los signos marcarios y expuestas por la parte recurrente.

Por lo anterior, se determina que la marca solicitada mantiene un alto grado de similitud a nivel gráfico y fonético con relación a la inscrita, por lo cual, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que el consumidor fácilmente las puede confundir y relacionarlas al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo tales circunstancias su registro



Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los servicios que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, dispone: “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”; por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

En el contexto de examen, es claro que la parte promovente pretende que su marca **LEGALIA** proteja con su registro, los servicios de asesoramiento jurídico y legales, en la misma **clase 45** internacional



en la que la marca inscrita distingue servicios jurídicos; servicios de consultoría legal; servicios jurídicos en el ámbito de la negociación y redacción de contratos; resultando que también en la **clase 42** internacional protege este registro marcario, plataformas



de servicios legales y de transmisión de mensajes relacionados con información legal; razón por la que es evidente que no se puede autorizar la coexistencia de ambas marcas en el mismo sector del mercado pertinente

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente en los que afirma

LegAlly.

que el vocablo de la marca registrada constituye un término débil, en relación con su significado en nuestro idioma español, y que resulta un término de uso común y general que “debe soportar” registros marcarios que contengan similitudes ortográficas con la marca inscrita, no lleva razón el recurrente; en primer lugar; en este procedimiento de inscripción marcaria no se puede conocer aquel expediente que motivó el registro de la marca inscrita, es decir que este Tribunal, en virtud del principio de legalidad no está autorizado por el ordenamiento jurídico para autorizar una conexión procesal con aquella sumaria, resultando además que en autos no consta ninguna rogación en ese sentido; en segundo lugar, debe atender el recurrente que al obtener su registro, el derecho subjetivo a favor del titular

LegAlly.

marcario de la marca está protegido por el artículo 25 de la Ley de marcas que establece:

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de



origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos

[...]

Además, como lo manifestó el apelante, se puede permitir la inscripción de un signo frente a una marca considerada débil siempre que se acompañen de otros elementos diferenciadores, situación que no ocurre con la marca pretendida.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, de conformidad con las reglas de la ciencia, lógica y sana crítica, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:43:42 horas del dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Irene Castillo Rincón, apoderada especial de la empresa **LEGALIA PANAMA**; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:43:42 del dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco, la que en



este acto **se confirma**. 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 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: 06/08/2026 09:00

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/08/2026 08:37

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 07/08/2026 07:39

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 07/08/2026 12:59
Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/08/2026 08:39

Norma Ureña Boza

dccg/KQB/ORS/PLSA/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36