
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0314-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “FACIO LEGAL”

FACIO LEGAL RF S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-4335)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0050-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diecisiete minutos del catorce de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el abogado **Roberto Cordero Brenes**, vecino de San José, cédula de identidad 1-1166-540, en representación de **FACIO LEGAL RF S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-759201, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, Oficentro Plaza Roble, Bufete Facio Abogados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:31:50 horas del 3 de mayo del 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa **FACIO LEGAL RF S.R.L.** solicitó el registro de “**FACIO LEGAL**” como marca de servicios, en clase 45 de la nomenclatura internacional, para: “*brindar servicios de asesoría legal, servicios legales y notariales*”.

En resolución dictada a las 8:31:50 horas del 3 de mayo del 2019, el **Registro de la Propiedad Industrial** denegó la inscripción propuesta por considerar que transgrede lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ya que presenta similitud con un signo inscrito previamente a favor de otro titular.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el **licenciado Cordero Brenes** apeló la resolución relacionada, indicando en sus agravios que su representada **Facio Legal RF Sociedad de Responsabilidad Limitada** se encuentra inscrita bajo las citas **2018-293756** y con base en la Directriz **DRPJ-003-2010** emitida por la **Dirección de Personas Jurídicas** del Registro Nacional, en donde se señala que no puede constituirse ni inscribir una sociedad con una razón o denominación social que sea igual o semejante a una marca registrada, y por esto solicita se revoque la resolución que apela y se proceda a inscribir lo solicitado.

Agrega que es erróneo interpretar que el signo propuesto causa confusión ya que, de ser así, el Registro de Personas Jurídicas debió señalar el defecto e indicar que la inscripción de esa sociedad causa confusión con las marcas inscritas. Por lo que resultan calificaciones contradictorias en cuanto a la denominación “FACIO LEGAL”, la cual está inscrita en el Registro de Personas Jurídicas y cuenta con un dominio web desde hace tiempo, lo que evidencia que esa denominación social se ha utilizado desde antigua data para distinguir el giro comercial de su representada.

Afirma que debe tenerse presente que en materia de servicios legales existen ciertas particularidades, por ejemplo, que es una práctica común la utilización de apellidos como signos distintivos. Por ello, el apellido FACIO, no puede ser de uso exclusivo para una sola persona, porque no existe un único abogado con ese apellido y en caso de ser utilizado únicamente por una empresa podría generar desventajas en relación con los demás competidores comerciales y constituye una restricción al derecho como tal.

Con base en lo expuesto, el signo FACIO LEGAL solicitado, no es susceptible de causar confusión con FACIO ABOGADOS, porque no existe similitud fonética, gramatical ni ideológica, siendo además que las palabras “abogado” y “legal” tienen significado completamente distinto, por lo que pueden coexistir y fue admitido por ese Registro que nadie puede apropiarse del apellido Facio. Con fundamento en lo anterior, manifiesta que no es posible afirmar que los términos “legal” y “abogado” sean de uso común para distinguir servicios jurídicos.

Por último, indica que el nombre FACIO ABOGADOS pertenece a una sociedad que lo ha utilizado desde antigua data como imagen comercial bajo la persona jurídica FACIO ABOGADOS S.A. en la cual es presidente el Licenciado Roberto Facio Sáenz, al igual que en la ahora solicitante FACIO LEGAL RF S.R.L. y por ello no es causal de confusión, porque existe una sociedad con el mismo nombre de la marca que sirve de fundamento para el rechazo de la solicitada.

Con fundamento en dichos agravios, solicita se revoque la resolución que recurre y se proceda a continuar con el trámite de registro del nombre comercial FACIO LEGAL a nombre de FACIO LEGAL RF S.R.L.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados y de interés para la resolución de este asunto, los siguientes:

I.- Que la empresa solicitante **FACIO LEGAL RF SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** con cédula jurídica 3-102-759201, se encuentra inscrita desde el **14 de mayo de 2018** bajo las citas 2018-293756 (folio 4).

II.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el **30 de setiembre de 2013** y vigente hasta el 30 de setiembre de 2023 la marca de servicios “**FACIO**”

ABOGADOS” con registro 230209, a nombre de la empresa **FACIO & CAÑAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, para proteger y distinguir: *“una oficina de abogados dedicada a brindar servicios profesionales en el campo del derecho”* en clase 45 internacional (folio 31).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta 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. RESPECTO DE LA APLICACIÓN REGISTRAL DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE MARCAS. El artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley o Ley de Marcas), establece una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas que en su razón o denominación social incluyan una marca ajena, señalando que:

“Artículo 29. Adopción de una marca ajena como denominación social.

Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.”

Esta norma implica que en caso de encontrarse registrada una marca debe protegerse el derecho de su titular respecto de razones sociales con similar denominativo que pretendan inscribirse posteriormente, salvo que ese titular exprese por escrito su consentimiento. Con ello se busca evitar la confusión que puede darse al inscribir una persona jurídica similar a

un signo marcario; lo cual podría producir que los consumidores lleguen a pensar que existe algún tipo de relación entre esta sociedad y el origen empresarial de los productos o servicios que se distinguen con la marca registrada.

Respecto de la calificación de nombres sociales, a efecto de actualizar y mejorar los parámetros en cuanto a sus similitudes, la Dirección del Registro de Personas Jurídicas ha emitido varias circulares; dentro de ellas la **Circular DRPJ-05-2008** del 7 de abril de 2008, denominada “**Calificación de nombres de entidades jurídicas**”, en la cual, entre otros aspectos consideró que:

“...2.- Que el nombre comercial se entiende como el nombre, razón social o denominación bajo la cual se da a conocer al público un establecimiento mercantil, para cuya protección deberá registrarse de manera independiente en el Registro de la Propiedad Intelectual.

3.- Que ha sido práctica usual el confundir por parte de los particulares el nombre o denominación social con el nombre comercial del establecimiento mercantil, práctica que de alguna manera ha compartido el Registro de Personas Jurídicas al calificar las similitudes entre nombres sociales, lo que ha generado el rechazo masivo de constituciones de sociedades mercantiles por tal motivo, principalmente por la gran cantidad de entidades jurídicas inscritas...”

En vista de lo anterior, se procedió a establecer un nuevo marco de referencia para calificar las similitudes entre denominaciones de entidades jurídicas sujetas a registro con la denominación de signos marcarios previamente inscritos, indicando:

“...CALIFICACION DE NOMBRES SOCIALES.

[...]

J) En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978 del 1 de febrero del año 2000), no puede inscribirse un nombre social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de ese nombre pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento por escrito...”

Una vez analizado este desarrollo normativo es fácil concluir que lo alegado por el recurrente es contrario a lo establecido por la norma, toda vez que la marca **“FACIO ABOGADOS”** con **registro 230209**; que sirve de fundamento para el rechazo de su solicitud, fue inscrita el 30 de setiembre de 2013 (hecho probado II) y la denominación social de su representada **Facio Legal RF S.R.L.** fue inscrita el 14 de mayo de 2018 (hecho probado I).

En vista de esta similitud y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de citas, podría llegar a concluirse que existe un eventual riesgo de confusión de ésta última con el signo marcario previo y por ello; en el caso de que fuera solicitado por alguna de las partes interesadas, podría afirmarse que la inscripción de dicha sociedad infringe esta norma. En virtud de ello no resulta de recibo este agravio.

Con relación a lo indicado por la recurrente en el sentido de que la empresa **Facio Abogados Sociedad Anónima** con cédula jurídica 3-101-284015 se inscribió el 13 de diciembre de 2000, omite pronunciamiento este órgano de Alzada, en razón de que ésta no tiene relación con el caso bajo estudio y por ello ese registro en modo alguno afecta el resultado de esta resolución.

Por otra parte, en relación a que en materia de servicios legales es común la utilización de apellidos como signos distintivos, considera este Tribunal que efectivamente es así. No obstante, de acuerdo a lo que se desarrollará en los párrafos siguientes, podría afirmarse que no puede concederse una marca conformada únicamente por el apellido FACIO, porque de

ser así resultaría un signo débil. Sin embargo, sí sería susceptible de conceder un derecho marcario sobre este apellido en caso de que se agregara al conjunto marcario otros elementos que le brinden la distintividad necesaria, lo cual no sucede en este caso.

Para analizar la registrabilidad del signo propuesto, resulta oportuno recordar que ha sido criterio reiterado de este Tribunal que la normativa marcaria, con mucha claridad, exige la denegatoria de un signo que resulte idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere o pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios a que se refieren.

Al respecto, en el artículo 8 de la Ley de Marcas se configuran las prohibiciones por motivos extrínsecos, que impiden el registro de signos marcarios; entre otros supuestos, cuando sea *idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos* (inciso a). Asimismo, cuando dichos productos o servicios sean similares, o *diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad* (inciso b) y; en ambos casos, cuando puedan causar confusión al público consumidor

La finalidad de una marca es la individualización de los productos o servicios que distingue, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión, protegiendo no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir **“FACIO LEGAL”** respecto de la inscrita **“FACIO ABOGADOS”** advierte este Tribunal que son casi idénticas, ya que ambas contienen en el elemento **“FACIO”** -que además es el elemento predominante- siendo que la palabra **“LEGAL”** que ha sido agregada al signo propuesto no le aporta mayor distintividad respecto de la concedida con anterioridad a favor de otro empresario, toda vez que ésta refiere a una idea estrechamente relacionada con las leyes o lo **“LEGAL”**. Es por ello por lo que el

cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

En este sentido, advierte este Tribunal que el objeto de protección de cada una de las marcas es de idéntica naturaleza, en general servicios profesionales en el campo del derecho; ya que el inscrito protege *“una oficina de abogados dedicada a brindar servicios profesionales en el campo del derecho”* y el solicitado es para: *“servicios de asesoría legal, servicios legales y notariales”*, por esto las dos van dirigidas al mismo tipo de consumidor y sus canales de comercialización son iguales. Dado lo anterior, al compartir un mismo término preponderante y tratarse de servicios idénticos, el consumidor podría creer que está en presencia de una nueva línea de mercado lanzada por la empresa titular del signo previo y por esto tampoco puede admitirse este agravio.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, lo propuesto resulta inadmisibles por infringir derechos de terceros y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:31:50 horas del 3 de mayo del 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Roberto Cordero Brenes** en representación de **FACIO LEGAL RF S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:31:50 horas del 3 de mayo del 2019, la que en este acto SE CONFIRMA para que se deniegue el registro del signo **“FACIO LEGAL”** que ha solicitado. 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 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36