



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-1057-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de nombre comercial: “LEXIS (DISEÑO)”**

**LEX INVESTMENTS & SERVICES, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2920-2011)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 1051-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Daniela Ramos Morales**, mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, con cédula de identidad 4-188-437, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **LEX INVESTMENTS & SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-377972, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y un segundos del veintisiete de octubre de dos mil once.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 2011, la Licenciada Daniela Ramos Morales, de calidades y representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“LEXIS (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“un establecimiento comercial para proteger servicios prestados por juristas, asesoramiento, consulta, información investigación y análisis en materia legal. Servicios financiero-legales, y servicios de administración jurídica. Ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, Ofiplaza del Este, Local A-5”*



**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos de ley los días 11, 12 y 13 de mayo de 2011, mediante escrito presentado el 11 de julio de 2011, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **REED ELSEVIER PROPERTIES, INC.** presentó oposición a la solicitud indicada.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y un segundos del 27 de octubre de 2011 el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada y en consecuencia deniega el nombre comercial propuesto.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Daniela Ramos Morales, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de ello conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que con tal carácter tuvo el Registro a quo, únicamente agrega que el enumerado como (2) se fundamenta a folios 199 a 210 del expediente.

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

resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de las marcas en pugna concluye que entre la inscrita y la propuesta existen similitudes a nivel gráfico y fonético, suficientes para crear confusión en el consumidor, quien podría relacionarlos, ya que el nombre comercial solicitado LEXIS pretende proteger un establecimiento para brindar servicios de asesoramiento legal, los que resultan semejantes con los servicios de la marca inscrita LEXISNEXIS, que son, entre otros, servicios de asistencia por computadora para la investigación legal y por ello no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente refiere en sus agravios que el vocablo principal del nombre comercial solicitado contiene la partícula “**LEX**”, es decir “*ley*”, por lo cual se apega al giro comercial de la empresa solicitante, que es brindar servicios legales. Por ello, no hay posibilidad de que el consumidor pueda confundirse con los signos de la empresa oponente, que se ubican en las Clases 9, 16 y 42, cuyos productos y servicios no interfieren con el signo propuesto. Agrega que al no haberse demostrado la notoriedad de las marcas de la empresa REED ELSEVIER PROPERTIES INC., no debe el Registro otorgarles una protección especial. Afirma que el signo solicitado debe ser analizado en su conjunto, ya que al término LEXIS se le han agregado las palabras **ABOGADOS COSTA RICA**, que a pesar de ser genéricas, no debe el Registro dejar de analizarlas, sino darle mayor énfasis al primero, siendo que éstas palabras identifican el origen de sus servicios y hacen la diferencia entre éstos y los brindados mediante el signo LEXISNEXIS. Asimismo, sostiene que los signos cotejados se dirigen a mercados diferentes y que no realizan los mismos servicios.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Dentro de la normativa aplicable a los nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “*Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en*



*este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”*

Dicha norma reglamentaria, en relación con lo dispuesto en los artículos 8 inciso a) y 68 de la Ley de Marcas, obligan a la Autoridad Registral a que, para el registro, modificación o anulación de nombres comerciales sean observadas las mismas disposiciones legales aplicables a las marcas, impidiendo el registro de aquellos nombres comerciales que puedan causar confusión en el consumidor, por resultar similares a otros signos marcarios inscritos a favor de un tercero.

Dicho lo anterior, es evidente que el nombre comercial solicitado, “**LEXIS**”, está totalmente contenido en las marcas inscritas a favor de la opositora, sean “**LEXIS**” y “**LEXISNEXIS**”. Por ello, independientemente de que no haya sido reconocida o declarada la notoriedad de dichos signos, es obligación de la Autoridad Registral de darles la protección que exige la Ley de Marcas. Aunado a ello, advierte este Tribunal que lleva razón el recurrente al afirmar que los demás elementos que lo conforman, sean “**ABOGADOS**” y “**COSTA RICA**”, resultan genéricos, dado lo cual, contrario a sus alegatos, no pueden ser considerados al confrontarlo con otros signos similares, ya que no tienen capacidad de agregar distintividad al signo, por ello no es dable afirmar que éstos hacen alguna diferencia con los signos inscritos. Por otra parte, los servicios que brindaría el establecimiento a proteger son susceptibles de ser relacionados con los que distinguen algunas de las marcas inscritas, específicamente las registradas con Nos.154231 y 155066, y ello provocaría que el consumidor medio haga esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial. Eso es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, “*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, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)*”, y por ello, por disposición legal la Administración Registral está obligada a



proteger a la marca inscrita por ser un derecho a favor de un tercero, es decir , aunque ésta no tenga la condición de notoria, como sucede con la que se analiza, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias.

Por todas las anteriores consideraciones, no resultan de recibo los alegatos del apelante, siendo entonces imposible para esta Autoridad conceder el registro solicitado bajo este expediente y por ello, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, el nombre comercial propuesto carece de elementos diferenciadores suficientes que permitan su coexistencia con las marcas inscritas. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Daniela Ramos Morales** en representación de la empresa **LEX INVESTMENTS & SERVICES, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y un segundos, del veintisiete de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Daniela Ramos Morales** en representación de la empresa **LEX INVESTMENTS & SERVICES, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y un segundos, del veintisiete de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para



que se deniegue el registro del nombre comercial “**LEXIS (DISEÑO)**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**