

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0029-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “LLC LABOR LAW CORP (DISEÑO)”**

**LABOR LAW CORP SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6655-2010)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 1143-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con cinco minutos del doce de noviembre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Alfredo Medrano Steele**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiuno-setecientos sesenta y cinco en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABOR LAW COR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-quinientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y tres, constituida bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en Pavas, Zona Industrial de Pavas, de las oficinas centrales de Pizza Hut 75 este, Oficentro La Virgen, Edificio 5, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, seis segundos del ocho de diciembre de dos mil once..

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de julio de dos mil diez, el Licenciado **Luis Alfredo Medrano Steele**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de “**LLC LABOR LAW CORP**





**(DISEÑO)**”, como marca de servicios para proteger y distinguir en clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza “una firma legal en servicios especializados”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, once minutos, seis segundos del ocho de diciembre de dos mil once, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de diciembre de dos mil once, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, veintiún minutos, quince segundos del veintidós de diciembre de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **LEGAL CORP ABOGADOS CR. S.A.**, se encuentra inscrita la marca de servicios “**LC LEGAL CORP ABOGADOS**” bajo el registro número **203265** desde el 30 de agosto de 2010, vigente hasta el 30 de agosto de 2020, la cual protege y distingue en clase



45 internacional “servicios legales en general y especialidades jurídicas de todo tipo”. (Ver folios 31 al 32 ).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del signo “**LLC LABOR LAW CORP**” por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de servicios “**LC LEGAL CORP ABOGADOS (DISEÑO)**”, en **clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **LEGAL CORP ABOGADOS C.R.S.A.**, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, lo que se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Dentro de los agravios, la representación de la sociedad apelante argumenta que se está en presencia de dos tipos de marca completamente distintas. La marca de su representada constituye un conjunto que incluye la denominación LLC, inserto en un logotipo de forma rectangular de color rojo, con la frase LABOR LAW CORP. Que la marca debe analizarse como un todo tomando en cuenta el diseño, colores, formas geométricas y los logos insertos para analizar si ese conjunto de elementos y lo que representan, efectivamente tienen la tendencia de confundir a un usuario. Que no existe similitud gráfica, los colores no son similares, el de la marca de su representada es rojo mientras que el de LC LEGAL CORP. ABOGADOS es azul, ambos colores primarios diferenciadores entre sí sin lugar a dudas. Ambos signos son fonéticamente diferentes, se escuchan diferentes. Estamos ante frases de idioma distintos, uno completamente en inglés y otro con una combinación gramatical y fonética de inglés y español, lo que hace su pronunciación que sea fácilmente una de la otra. Ideológicamente la marca presenta una fuerte connotación ideológica, en cuanto a que describe un servicio definido, mientras que la marca registrada no posee un significado directo





y expreso con los servicios ofrecidos. Que ambos signos son diferenciables, su origen empresarial es fácilmente identificable en cuanto a que hace alusión a una rama del derecho en particular. Debiendo recalcar que la marca de su representada está dirigida a la protección única y exclusiva de servicios en Derecho Laboral como bien lo puede reconocer el consumidor a través del signo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma prevé la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir “**LLC LABOR LAW CORP**”, es mixta, donde las letras “**LLC**”, está dentro de una figura rectangular, fuera de esa figura se encuentra la expresión “**LABOR LAW CORP**”, el signo inscrito “**LC LEGAL CORP ABOGADOS (DISEÑO)**”, al igual que el solicitado también es mixto, formado por las letras “**LC**”, el inicio de esas letras se ubican en un rectángulo, debajo de éstas letras se encuentra la frase “**LC LEGAL CORP ABOGADOS**”, vemos, así, que los signos enfrentados resultan semejantes en su elemento distintivo, sea, la sigla “**LLC**” en la solicitada y la sigla “**LC**”, en la inscrita, siendo, que las expresiones que acompañan a estas





siglas son genéricos, y de uso necesario en el campo del derecho, por consiguiente, el rasgo que tienen en común podría inducir a los consumidores asociar los distintivos entre sí, y al mismo tiempo llevarlos a pensar que los servicios a que se refieren una y otra marca según se desprende de folio 2 y 31 del expediente, relativo a: **“a servicios de derechos laborales y especialidades jurídicas en general”**, participan de un mismo origen empresarial. De ahí, que considera este Tribunal que los consumidores al tener la marca solicitada que pretende proteger en **clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza, **“una firma legal en servicios especializados”**, frente al signo inscrito, que protege igualmente en la **clase 45**, **“servicios legales en general y especialidades jurídicas de todo tipo”**, podrían incurrir no solamente en un riesgo de confusión sino además de asociación, en el sentido como se indicara anteriormente, que el consumidor pueda creer que el origen empresarial de los servicios que ofrecen los distintivos cotejados es el mismo, lo que a la postre lleva a una falta de distintividad en la marca que se intenta inscribir.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética, e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse conforme lo indicado líneas atrás un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre los servicios que se pretenden proteger con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, de ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“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 de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas,





**Madrid, 1era edición, 2002, p. 288)**, de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

**QUINTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Alfredo Medrano Steele**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABOR LAW COR SPCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, seis segundos del ocho de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**LLC LABOR LAW CORP**”, en **clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEXTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Alfredo Medrano Steele**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABOR LAW COR SPCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, seis segundos del ocho de diciembre de





dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**LLC LABOR LAW CORP**”, en **clase 45** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**