



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0144-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “TAX & LABOR (DISEÑO)”

TAX & LABOR, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10060-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 711-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del siete de junio del dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0849-0717, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TAX & LABOR, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Calle 74 este San Francisco, PH 909, Piso 10, Ciudad de Panamá, República de Panamá en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cinco minutos y treinta segundos del veintitrés de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2012, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“TAX & LABOR (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir, en la clase 45 de la nomenclatura internacional: *“servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:05:30 horas del 23 de enero de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 25 de enero de 2013, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **TAX & LABOR, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción del signo propuesto “**TAX & LABOR (DISEÑO)**”, bajo el siguiente fundamento:

“(...) Se analiza el signo propuesto y se determina que no es distintivo por tratarse de palabras de uso común el término tax (impuesto) así como labor son de uso común



entre las personas, razón por la cual la generalidad de las personas conoce su significado, además se determina que carece de distintividad, se compone de vocablos de uso común que no aportan la distintividad suficiente para convertirse en registro marcario.

Además es posible que la marca solicitada cause engaño o confusión al consumidor promedio, nótese que por su conformación (TAX & LABOR), aluden directamente en el consumidor al indicar con ambas palabras asociadas al servicio de recolección de impuestos o de trabajo con impuestos, y analizado frente a la lista de servicios propuestos para proteger, se determina que causa engaño respecto a la naturaleza de los servicios que no tengan que ver con trabajo en impuestos, esto hace que el signo como tal sea determinado como un signo que transgrede los literales g(y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Se le indica al apoderado que a pesar que la marca tenga un elementos (sic) figurativo o el argumento de que es marca mixta, esto no le otorga la distintividad necesaria para obtener protección registral, ya que en los signos mixtos lo que predomina son sus elementos denominativos, el signo propuesto está conformado por vocablos de uso común. Las palabra (sic) tax y labor, son términos de fácil análisis que no hace que se particularice el servicio solicitado, ya que los servicios a proteger son diferentes de lo que realmente transmite el signo como tal.

*(...) este Registro considera que el signo marcario propuesto se considera engañoso, relacionados (sic) a los servicios que desea proteger en la clase 45 internacional solicitada. Carece de distintividad, particularmente por contener elementos de uso común. Que la marca propuesta resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular, además que puede inducir a error al consumidor; de ahí que se transgrede **el artículo sétimo** que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, **literales g) y j)** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978. (...)"*



Por su parte, el apelante alega en sus agravios que la marca propuesta es una marca distintiva para los servicios solicitados. Señala que el consumidor medio no calificaría los términos “TAX” y “LABOR” como confusos o engañosos, especialmente si los mismos se refieren a una marca cuya finalidad es proteger servicios específicos de la clase 45, sea *“servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales”*. Agrega que la traducción del término “TAX” al español es “IMPUESTO” y por otro lado el término “LABOR” es definido como: *“Del latín labor, -ōris. 1. f. Acción y efecto de trabajar”*; por lo que concluye que estos vocablos están estrechamente relacionados con los servicios a proteger y distinguir con la marca propuesta, la cual es una marca mixta y debe ser analizada en su conjunto, como un todo, y no entrar a analizar sus diferentes componentes, por lo que no encuadra en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que resulta claramente una marca apta para diferenciar los servicios que pretende proteger.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación del inciso g), hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que el signo propuesto incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese literal, pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los servicios a proteger totalmente distintos a las características enunciadas en el signo solicitado, situación donde aplicaría el inciso **j)** de dicha ley que impide su registro. Debe esclarecer además este Tribunal que de la traducción de los términos que lo componen, dada por el mismo apelante, sea TAX-IMPUESTO y LABOR-



TRABAJO, son términos de uso común utilizados de manera frecuente por el público consumidor y que en relación a la generalidad y amplitud de los servicios a proteger y distinguir, puede generar en los consumidores cierto grado de error o engaño respecto a los servicios que en su acto de consumo pueda adquirir. A criterio de este Órgano de Alzada, la marca en su conjunto, compuesta mayormente por elementos denominativos, no es capaz de cumplir con la distintividad necesaria sin llamar a confusión y engaño al consumidor sobre la naturaleza del servicio a recibir.

Dicho lo anterior, coincide el Tribunal con el **a quo**; en cuanto a la apreciación y valoración del signo propuesto “**TAX & LABOR (DISEÑO)**” pues, la primera impresión que reflejan dichos términos en conjunto es “impuesto y trabajo” que si se relacionan con los productos que pretende proteger a saber “*servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales*”, resultan engañosos (artículo 7 inciso j) pues no hay una correspondencia de los términos con los citados servicios como bien lo analizó el Registro de la Propiedad Industrial. Cabe agregar que la marca que se pretende inscribir incumple con una de las características esenciales que exige la Ley de Marcas como lo es la distintividad conforme al artículo 7 inciso g).

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **TAX & LABOR, S.A.**, de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**TAX & LABOR (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad y tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso j) del artículo citado, respecto de los servicios que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan



improcedentes.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger como marca incurren perfectamente dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo falta de distintividad, y presto a engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TAX & LABOR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con cinco minutos y treinta segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TAX & LABOR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con cinco minutos y treinta segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**TAX & LABOR (DISEÑO)**”, en clase 45 de



la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55