



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0789-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo LUZART (diseño)

Marcas y otros signos

Arte en Luz de Costa Rica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2357-08)

VOTO N° 052-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del dieciocho de enero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Lucrecia Flaqué Murillo, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento veintiocho-novecientos treinta y uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Arte en Luz de Costa Rica S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento ochenta y tres mil doscientos veintiuno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:02 horas del 22 de mayo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 14 de marzo de 2008, el Empresario Jimmy Jiménez Huertas, representando a la empresa Luz Art S.A., solicita se inscriba la marca de servicios





en la clase 41 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de amplificación de sonido, iluminación, video en eventos especiales y afines.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición Lucrecia Flaqué Murillo representando a la empresa Arte en Luz de Costa Rica S.A. en fecha 6 de octubre de 2008.

TERCERO. Que a las 15:01:02 horas del 22 de mayo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

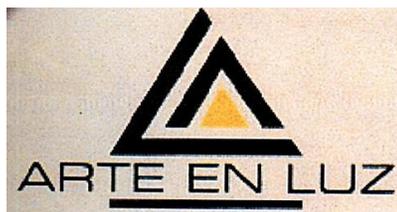
CUARTO. Que en fecha 4 de junio de 2009, la representación de la empresa Arte en Luz de Costa Rica S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial





a nombre de Arte en Luz de Costa Rica S.A., registro N° 135547, inscrita desde el 11 de octubre de 2002, para distinguir un establecimiento dedicado a la asesoría, diseño y decoración en sistemas de iluminación para empresas, tiendas o residencias, así como la representación de casas extranjeras y distribución de materiales para iluminación, ubicado en Sabana Norte, Centro Comercial Las Torres, San José (folios 88 y 89).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que aún y cuando existe relación entre el giro comercial del establecimiento distinguido con el nombre comercial inscrito y los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado como marca, la diferencia entre los signos es suficiente para impedir la confusión en el consumidor, por lo que autorizó la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, la recurrente argumenta que las marcas son confundibles a nivel gráfico, fonético e ideológico.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:



Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como marca
	
Establecimiento	Servicios
Dedicado a la asesoría, diseño y decoración en sistemas de iluminación para empresas, tiendas o residencias, así como la representación de casas extranjeras y distribución de materiales para iluminación, ubicado en Sabana Norte, Centro Comercial Las Torres, San José	Clase 41: de amplificación de sonido, iluminación, video en eventos especiales y afines

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;



- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, el giro comercial del establecimiento que se distingue por medio del nombre comercial inscrito está relacionado con los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.



Del cuadro comparativo planteado considera este Tribunal que en los niveles gráfico y fonético no existe mayor similitud, ya que presentan diseños diferentes y las palabras no son exactamente iguales y están presentadas en distinto orden. Sin embargo, a nivel ideológico es a dónde se presenta una similitud que podría llevar al consumidor a confundirse durante su acto de consumo. En efecto, tal y como señala la apelante, Costa Rica es un país en el cual la población ha ido adquiriendo una capacidad de comprender en un nivel al menos básico los fundamentos del idioma inglés, no siendo de recibo la tesis esgrimida por la representación de la empresa solicitante en el sentido de que el idioma oficial es el español y que nuestra población habla dicho idioma, porque los signos han de cotejarse no tomando en cuenta situaciones de tipo jurídicas como el tema del idioma oficial del país, sino atendiendo a la realidad del mercado en el cual se desenvuelven y hacen distinguir productos y servicios. En dicho sentido, la palabra ART que compone el signo solicitado es lo suficientemente transparente para el hispanoparlante para que de ella entienda correctamente ARTE. Así, ideológicamente hablando, ARTE EN LUZ y LUZART vendrán a dar en el consumidor exactamente la misma idea, lo cual hace que haya posibilidad de confusión en dicho nivel, y de acuerdo al inciso f) del artículo 24 del Reglamento antes transcrito con la mera posibilidad basta, y tal y como ha sostenido la jurisprudencia reiterada de este Tribunal, con que se dé esta premisa en uno de los campos, sea el gráfico, el fonético o el ideológico, es suficiente para impedir el registro que se solicita en aplicación del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que rezan:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(...)



d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior. (...)"

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse en una

marca registrada, por encontrarse inscrito el nombre comercial . Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca, denegándose el registro a la marca solicitada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Lucrecia Flaqué Murillo representando a la empresa Arte en Luz de Costa Rica S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas, un minuto, dos segundos del veintidós de mayo de dos mil nueve, la que en



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado de la marca . 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33