



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1219-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PLUX”

INVERSIONES JIQUI S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 7253-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 299-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **Cristian Jiménez Quirós**, mayor, casado dos veces, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta-seiscientos ochenta y seis, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **INVERSIONES JIQUI S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero ochenta y cinco mil seiscientos noventa y siete-treinta y tres, sociedad inscrita y organizada según las leyes de Costa Rica, con domicilio social y planta industrial ubicada en San José, Barrio Cuba, de la Numar seiscientos metros al sur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y un minutos, treinta y cuatro segundos seis de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el dieciocho de agosto de dos mil nueve, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Cristian Jiménez Quirós**, de calidades y



condición dichas al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PLUX**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites, cosméticos y lociones capilares.**

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:59:47 del 21 de agosto de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que en ese Registro “(...) *se encuentra inscrita la marca LUX con los números de registros 27247, 27248, 7445, 89266 y 182700 inscritas desde el 21/03/1963, cuyo titular es UNILEVER N.V., en la clase3 internacional protegiendo lo siguiente; blanqueadores y otras sustancia para lavandería, limpiadores, pulidores, jabones, abrasivos, preparaciones para fragar, los cuales son similares con la marca solicitada para inscripción registral. En ambos distintivos, el denominativo es muy similar o idéntico, lo que hace que adolezca de elementos en ese Registro distintivos que la particularicen o diferencien y la haga inconfundible en el mercado (...) En el caso de marras se corre el riesgo de no solo confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial. En virtud de lo expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca LUX, dado que corresponde a un signo inadmisibile por derechos de terceros; por lo que resulta irregistrable por transgredir el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...)*”

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y un minutos, treinta y cuatro segundos del seis de octubre de dos mil nueve, 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 (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de octubre del dos mil nueve, el señor **Cristian Jiménez Quirós**, en representación de la sociedad **INVERSIONES JIQUI S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las



diez horas, quince minutos del veintidós de enero de dos mil diez, no expresó agravios.

QUINTO. 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 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. Este Tribunal tiene como hecho probados los siguientes:

1-Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, propiedad de la empresa **UNILEVER N.V.:** **Marca de fábrica “LUX”**, bajo el registro número **27247**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue: **“blanqueadores y otras sustancias para lavandería, limpiadores, pulidores, jabones, abrasivos y preparaciones para fregar”**. **Marca de fábrica “LUX”**, bajo el registro número **27248**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue: perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello y dentífricos. **Marca de fábrica y comercio “LUX (DISEÑO)”**, bajo el registro número **89266**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones. **Marca de fábrica y comercio “LUX”**, , bajo el registro número **182700**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue: jabones, detergentes, preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, perfumería, agua de tocador, colonia para limpiar perfumería, agua de tocador, colonia para después del afeitado, colonia, aceites esenciales, productos de aromaterapia, no para uso médico, preparaciones para masaje, no para uso médico, desodorantes y antitranspirantes, para uso personal, preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y el cabello, champús y acondicionadores, colorantes para el cabello, productos para estilizar el cabello, pasta de dientes,



enjuague bucal, no para uso médico, preparaciones para el cuidado de la boca y los dientes, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones cosméticas para el baño y la ducha, preparaciones para el cuidado de la piel, aceites, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el afeitado, preparaciones para antes y después del afeitado, preparaciones depiladoras, preparaciones para broncearse y para protegerse del sol, cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje, jalea de petróleo, preparaciones para el cuidado de los labios par uso cosmético, polvo de talco, hisopos de algodón, almohadillas, todas cosméticas, toallitas para limpieza prehumedecidas o impregnadas de lociones cosméticas, mascarillas de belleza y marcarillas faciales. **Marca de fábrica “LUX (DISEÑO)”**, bajo el registro número **75455**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue: preparaciones de limpieza, detergentes, jabones, perfumes, cosméticos, preparaciones para el cuidado de la piel, maquillaje, preparaciones para quitar maquillaje, aceites esenciales, preparaciones para baño no medicadas, espumas de afeitar, lociones para antes y después de afeitarse, preparaciones para el cabello, dentífricos, enjuagues bucales no medicados, antitranspirantes y desodorantes para uso personal, depiladoras, esmeril y preparaciones para el cuidado de las uñas. (Ver folios del 30 a 39).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“PLUX”**, bajo el registro número **117801**, en **Clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la sociedad **INVERSIONES JIQUI S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-08569733**, protege y distingue productos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales y sintéticas, materias plásticas en bruto, materia curtientes y sustancias adhesivas destinadas a la industria. (Ver folios 75 a 76).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica y comercio **“PLUX”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de NIZA, para proteger y distinguir productos higiénicos y desinfectantes, presentada el 18 de agosto de 2009, por la sociedad **INVERSIONES JIQUI S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-08569733**. (Ver folios 75 a 76).



SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada **PLUX**, por cuanto considera en el considerando octavo de la resolución impugnada:

*“ (...) que la misma corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita **LUX**, por cuanto ambas protegen productos en la clase 3 (...) Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas (...) siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”.*

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación van dirigidos a señalar que:

*“(...) Mi representada es titular de la marca **PLUX**, debidamente inscrita en ese registro, según expediente número: 1999-6448, registro número 117801, en clase 1 de la nomenclatura internacional. Registrada el 08/12/99. Expiración del registro: 08/12/2009. Esta marca se encuentra en trámite de renovación. Además, tiene en trámite de inscripción en ese Registro, y con edicto publicado, la marca **PLUX**, según expediente número 2009-0007254, en clase 5 de la nomenclatura internacional. Que la marca **PLUX**, tiene su origen en la palabra **PLUS**, que significa “MAS” lo cual lo diferencia fonética e ideológicamente de la marca **LUX**, que proviene y se relaciona directamente con la palabra **LUXURY**, que significa “LUJO”. En este orden de ideas, es claro que si se realiza el cotejo integral de ambas marcas, **PLUX** tiene suficientes elementos propios, principalmente fonéticos e ideológicos que la diferencian de la marca **LUX**, que permiten coexistir en el mercado, sin que exista el peligro o el riesgo de que la mente del*



consumidor medio, se confunda o relaciones ambos signos marcarios (...)”

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITAS Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 inciso a) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

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

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con



estos, que puedan causar confusión al público consumidor". (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

"(...) 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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

"(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares



de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... ” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
LUX 27247	PLUX
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÁ
En clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: <i>“blanqueadores y otras sustancias para lavandería, limpiadores, pulidores, jabones, abrasivos y preparaciones para fregar”</i> MARCA INSCRITA LUX 27248 PRODUCTOS QUE DISTINGUE En clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: <i>“perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello y dentífricos”</i>	En clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: <i>“preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares”</i>



MARCA INSCRITA

LUX (DISEÑO)

89266

PRODUCTOS QUE DISTINGUE

En clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza:

“detergentes (no para uso en procesos industriales y de manufactura o para efectos médicos), preparaciones y substancias, todos para uso en lavandería, preparaciones para acondicionamiento de telas, preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, pulir y fregar y preparaciones abrasivas, jabones, enjuagues faciales, gels para la ducha, espumas para baño, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el cabello, preparaciones para el cuidado de la piel, perfumes, desodorantes para uso personal y antiperspirantes”

MARCA INSCRITA

LUX (DISEÑO)

182700

PRODUCTOS QUE DISTINGUE

En clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza:

“jabones, detergentes, preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, perfumería, agua de tocador, colonia para limpiar perfumería, agua de tocador, colonia para después del afeitado, colonia, aceites esenciales, productos de aromaterapia, no para uso médico, preparaciones para masaje, no para uso médico,



desodorantes y antitranspirantes, para uso personal, preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y el cabello, champúes y acondicionadores, colorantes para el cabello, productos para estilizar el cabello, pasta de dientes, enjuague bucal, no para uso médico, preparaciones para el cuidado de la boca y los dientes, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones cosméticas para el baño y la ducha, preparaciones para el cuidado de la piel, aceites, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el afeitado, preparaciones para antes y después del afeitado, preparaciones depiladoras, preparaciones para broncearse y para protegerse del sol, cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje, jalea de petróleo, preparaciones para el cuidado de los labios par uso cosmético, polvo de talco, hisopos de algodón, almohadillas, todas cosméticas, toallitas para limpieza prehumedecidas o impregnadas de lociones cosméticas, mascarillas de belleza y marcarillas faciales”

MARCA INSCRITA

LUX (DISEÑO)

75455

PRODUCTOS QUE DISTINGUE

En clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza:

“preparaciones de limpieza, detergentes, jabones, perfumes, cosméticos, preparaciones para el cuidado de la piel, maquillaje, preparaciones para quitar maquillaje,



aceites esenciales, preparaciones para baño no medicadas, espumas de afeitarse, lociones para antes y después de afeitarse, preparaciones para el cabello, dentífricos, enjuagues bucales no medicados, antitranspirantes y desodorantes para uso personal, depiladoras, esmeril y preparaciones para el cuidado de las uñas”

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, corresponde a este Tribunal destacar que las marcas inscritas son **denominativas y mixtas**, las denominativas están compuestas por una palabra conformado por un grupo de tres letras y las mixtas, están compuestas por una palabra constituida por tres letras y se hacen acompañar de un diseño, no obstante lo que prevalece es su parte denominativa, la marca solicitada es **denominativa** se compone de una sola palabra compuesta de tres letras, , ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico o visual**, salta a la vista que las marcas inscritas, “LUX” y “LUX (DISEÑO)”, y la solicitada “PLUX”, acaban siendo sumamente parecidas entre sí, ya que la letra “P” en el signo solicitado no traza ninguna diferencia que las haga dísimiles, comprobándose la ausencia de distintividad, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra. Por lo que este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro a quo cuando manifiesta que “(...) *la única diferencia que existe es la letra “P” que contiene el signo solicitado, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable (...)*”

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético o auditivo**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan igual, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con



una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar, por tal circunstancia, este Tribunal no comparte lo manifestado por la sociedad solicitante y apelante cuando señala que la marca PLUX “*tiene suficientes elementos fonéticos (...) que la diferencian de la marca LUX, que le permiten coexistir en el mercado, sin que exista peligro o riesgo de que la mente del consumidor medio, se confunda o relacione ambos signos*”.

Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad, por lo que no son de recibo los argumentos dados por la recurrente, en su escrito de apelación, pues, trata de otorgarle a las denominaciones “LUX” y “PLUX”, un significado que no tienen.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de unos y otro signos conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que alguno de los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada “PLUX”, tal y como se comprueba del cuadro comparativo supra citado, son idénticos y otros se relacionan entre sí, por lo que compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados con una y otra marca tengan un origen empresarial común, o sea, que por la similitud que puedan tener las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor que tienen el mismo productor o comercializador, por lo que existe una



alta probabilidad de que los signos sean confundidos.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

De acuerdo a lo anterior, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. En este sentido, la doctrina señala 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. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.”* (LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)



SEXTO. De conformidad con los artículos 8 inciso a), en relación con el 24 inciso e) de su Reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas citada.

De esta manera, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaría y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la sociedad **UNILEVER N.V.**, como titular de las marcas inscritas “**LUX**” y “**LUX (DISEÑO)**”, bajo los registros número 27247, 27248, 89266, 182700 y 75455, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, este Tribunal arriba a la conclusión que las marcas inscritas y solicitada, son marcas similares gráfica y fonéticamente y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor, máxime que protegen productos idénticos y relacionados entre sí, por lo que este Tribunal considera que no son de recibo los alegatos de la sociedad apelante en su escrito de apelación.



SÉTIMO. Este Tribunal considera necesario aclarar a la sociedad solicitante y apelante, que el hecho de que la marca de fábrica y comercio “**PLUX**”, haya sido inscrita en Costa Rica, bajo el registro número 117801, ello no significa que dicha aceptación sea vinculante para que el Registro y este Tribunal procedan a inscribir el signo solicitado, pues, debe tomarse en consideración el principio de independencia de las marcas, siendo, que cada marca será considerada en forma independiente, razón por la cual no pueden ser de recibo las manifestaciones de la apelante.

OCTAVO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscritas las marcas “**LUX**” y “**LUX (DISEÑO)**”, bajo los registros número 27247, 27248, 89266, 182700 y 75455, de permitirse la inscripción de la marca solicitada, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos **8 inciso a)** y **25 párrafo primero** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **CRISTIAN JIMÉNEZ QUIRÓS**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **INVERSIONES JIQUI S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y un minutos, treinta y cuatro segundos del seis de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

NOVENO. 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 N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Cristian Jiménez Quirós**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **INVERSIONES JIQUI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y un minutos, treinta y cuatro segundos del seis de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33