



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0170-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO



MUNDO ILUMINACIÓN TECHNO RL, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-12019)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0229-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Jianrong He, cédula de residencia 115600030029, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MUNDO ILUMINACIÓN TECHNO RL**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Cartago, Cartago Centro, calle 12, avenida 1, 400 metros este de las Ruinas de Cartago, contiguo a las oficinas de Coopeande, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:12:05 horas del 14 de febrero de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **JIANRONG HE**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio





, para proteger y distinguir en clase 11: bombillas de iluminación, lámparas, tubos de descarga eléctrica para iluminación, antorchas de patio, fluorescentes, aparatos de alumbrado, bombillos incandescentes, accesorios de alumbrado eléctrico y tubos fluorescentes.

El Registro de la Propiedad Intelectual calificó la solicitud y como respuesta a las objeciones de fondo el solicitante presentó una

modificación en el diseño de su marca: .

Mediante resolución de las 16:12:05 horas del 14 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), al

encontrarse inscritos los signos  y  que distinguen productos en clase 11. Además, consideró que el cambio presentado por el solicitante es un cambio esencial y por lo tanto no lo aceptó conforme al artículo 11 de la ley de marcas

Inconforme con lo resuelto, el señor **JIANRONG HE**, apeló y expuso como agravios que con la modificación presentada se aumentó el tamaño de las letras "CH", lo que garantiza que no haya confusión con los signos registrados pues en color y diseño general del logo son muy diferentes.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa **COMERZALIA**



SOCIEDAD ANÓNIMA, las marcas de fábrica y comercio:



registro 244939, inscrita el 20 de julio 2015, vigente hasta el 20 de julio de 2025, para distinguir en clase 11: fluorescentes, aparatos de alumbrado bombillos incandescentes, accesorios de alumbrado eléctrico y tubos fluorescentes.



registro 246554, inscrita el 28 de setiembre de 2015, vigente hasta el 28 de setiembre de 2025, para distinguir en clase 11: bombillos de iluminación fluorescentes, aparatos de alumbrado, bombillos incandescentes, accesorio de alumbrado eléctrico, tubos fluorescentes.



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. I. SOBRE LA MODIFICACION DE LA MARCA SOLICITADA.

En cualquier etapa del trámite marcario el solicitante puede modificar el signo solicitado, siempre y cuando ese cambio no sea esencial, así lo dispone el artículo 11 de la Ley de marcas: “el solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca...”



Considera esta instancia, al igual que el Registro, que el cambio que pretende el solicitante en su signo de  a , consiste en un cambio esencial debido a que gráfica y fonéticamente se perciben de forma distinta, por lo tanto, el cotejo de los signos se debe realizar con el signo presentado inicialmente.

II. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en este caso corresponde referir a los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.



| <u>Signo solicitado</u> | <u>Marcas registradas</u> | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Bombillas de iluminación, lámparas, tubos de descarta eléctrica para iluminación, antorchas de patio, fluorescentes, aparatos de alumbrado, bombillos incandescentes, accesorios de alumbrado eléctrico y tubos fluorescentes. | Fluorescentes, aparatos de alumbrado, bombillos incandescentes, accesorio de alumbrado eléctrico, tubos fluorescentes. | Bombillos de iluminación fluorescentes, aparatos de alumbrado, bombillos incandescentes, accesorio de alumbrado eléctrico, tubos fluorescentes. |

Como se puede observar, la parte denominativa de los signos registrados **ILUMINATEC** es similar a la parte denominativa de la marca solicitada **I LUM TECH**. Se trata de signos mixtos que se componen de un elemento denominativo con grafía especial (**ILUMINATEC** vs **I LUM TECH**) y elementos gráficos (figuras humanas, plantas, ciudades, átomos). La combinación de estos elementos, al ser apreciada en su conjunto, produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, deben compararse con arreglo a la pauta de visión en conjunto, pero sin perder de vista los elementos dominantes de cada



signo.

En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos, denominativo o figurativo, genera mayor influencia en la mente del consumidor. En el presente caso las palabras **ILUMINATEC** e **I LUM TECH** son las que poseen la función diferenciadora del conjunto marcario. En el mercado los signos son percibidos dando preminencia a esos términos puesto que son los que resaltan.

Siguiendo lo antes citado, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico (gráficamente prevalece el término, es la primera percepción que tendrá el consumidor; fonéticamente es como se pronuncia y escucha el nombre de la marca; e ideológicamente, el concepto que transmiten), se determina que entre el signo solicitado y las marcas registradas existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante las palabras **ILUMINATEC** en los registrados e **I LUM TECH** en el pedido; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente.

La grafía especial que presenta la marca solicitada en su estructura denominativa no le agrega suficiente distintividad frente a las marcas registradas, y las figuras que acompañan a los signo no son suficientes para diferenciarlos en el mercado.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar a un mismo origen empresarial los productos de la marca solicitada con los distinguidos por las marcas prioritarias. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.



La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

En resumen, considera este Tribunal que debe atribuirse carácter dominante al elemento que, por penetrar con mayor fuerza en la mente del público, determina la impresión de conjunto producida por una marca, y en este caso los términos **I LUM TECH**, presentan más semejanzas que diferencias con el vocablo de los signos registrados **ILUMINATEC**. Su composición de sílabas es similar, por lo que su pronunciación es similar y en relación con los productos que distinguen evocan iluminación, por lo que se presenta riesgo de confusión.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o



servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

No se requiere mayor esfuerzo para determinar que las marcas distinguen los mismos productos por lo que se cumplen los presupuestos del inciso a) del artículo 8 para determinar la imposibilidad de registrar el signo solicitado.

En este sentido, es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten y en este caso el elemento preponderante de la marca solicitada es idéntico al signo registrado.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico y distinguen los mismos productos, por lo tanto, no pueden coexistir



registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la Ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los

signos cotejados, por encontrarse inscritos los signos



e



, y que de permitirse la inscripción de la marca se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Jianrong He, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MUNDO ILUMINACIÓN TECHNO RL**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 16:12:05 horas del 14 de febrero de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por Jianrong He, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **MUNDO ILUMINACIÓN TECHNO RL**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 16:12:05 horas del 14 de febrero de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de



conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2025 09:14 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/02/2025 07:54 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2025 09:29 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2025 09:52 AM
Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/02/2025 09:18 AM
Norma Ureña Boza

mgm/KQB/PLSA/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33