



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0166-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de comercio: “LUMEN (DISEÑO)”

DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-8616)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1254-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, titular de la cédula de identidad número 1-1046-0398, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de setiembre de 2010, la señora **Ingrid Vega Moreira**, mayor, casa una vez, Empresaria, vecina de San José, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Dreams World J y V Corporation S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“LUMEN (DISEÑO)”**, en **Clase 11** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“focos, linternas y lámparas”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:45:26 horas del 28 de setiembre de



2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**LUMEX**”, en clase 11 internacional, bajo el registro número **147745**, para proteger y distinguir: “*lámparas de fluorescentes, industriales para la decoración, habitacionales, lámparas de calle; además de aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, decocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias*”, propiedad de la empresa **AGUILA ELECTRICA CENTROAMERICANA, EAGLE ELECTRIC CENTROAMERICAN INCORPORATED**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil once, 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 para la clase solicitada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de febrero de 2011, la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, en representación de la empresa **Dreams World J y V Corporation S.A.**, apeló la resolución referida, y por dicha razón conoce este Tribunal.

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, 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**LUMEX**”, bajo el registro número **147745**, en **Clase 11** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **AGUILA ELECTRICA CENTROAMERICANA, EAGLE ELECTRIC CENTROAMERICAN INCORPORATED**, inscrita desde el 28 de mayo de 2004, y se encuentra vigente hasta el 28 de mayo de 2014, para proteger y distinguir: *“lámparas de fluorescentes, industriales para la decoración, habitacionales, lámparas de calle; además de aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, decocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”*. (Ver folios 12 y 13)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE 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, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**LUMEX**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos que brindan luz, sean lámpara y otros, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso 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 el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, ya que entre los signos enfrentados no existe posibilidad de que sean



asociados entre sí debido a que existen diferencias visuales, gramáticas y fonéticas que permiten al consumidor final diferenciarlas completamente; señala además que en el caso que nos ocupa, es más que evidente que los productos a proteger y distinguir son distintos a pesar de estar comprendidos en la misma clase ya que la marca “LUMEX” tiene el respaldo de todo tipo de lámparas industriales así como aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias y en cuanto a la marca “LUMEN” solicitada por su representada, se pretende la protección de dos productos muy específicos: los focos y las linternas, excluyendo en su escrito de apelación las lámparas al amparo del artículo 11 de nuestra Ley de Marcas.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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.

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 atenderse 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 distingan 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA SOLICITADA: LUMEN	MARCA INSCRITA: LUMEX
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
Para proteger en clase 11 de la Nomenclatura Internacional: <i>“focos y linternas”</i> .	Para proteger en la clase 11 de la Nomenclatura Internacional: <i>“lámparas de fluorescentes, industriales para la decoración, habitacionales, lámparas de calle; además de aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, decocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”</i> .

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita **“LUMEX”**, es un signo denominativo simple, porque consiste en un único vocablo, mientras que la marca solicitada **“LUMEN (DISEÑO)”**, es un signo mixto, por estar conformada por una parte denominativa y una parte figurativa, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante.

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“LUMEN”** y la inscrita **“LUMEX”**, observa este Tribunal que ambos términos se constituyen como los elementos preponderantes de los signos enfrentados, y que a pesar del diseño de la marca solicitada es en la parte denominativa de ésta, donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de encontrarse los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados directamente relacionados. Bajo tal premisa, examinados en



su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**LUMEN**”, solicitado como un signo mixto, con la marca inscrita a nombre de la empresa **AGUILA ELECTRICA CENTROAMERICANA, EAGLE ELECTRIC CENTROAMERICAN INCORPORATED**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, “**LUMEX**”, y la solicitada, “**LUMEN**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues de las letras que las componen respectivamente, coinciden en cuatro de ellas acomodadas en el mismo orden, sólo se distinguen por la letra final de cada una de ellas “**X**” y “**N**”, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el Órgano a quo.

Y desde un punto de vista ideológico, a pesar de que ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, si evocan ambos en la mente del consumidor que se trata de productos luminosos, tal y como se aprecia de su respectivas listas de productos, por lo cual no se genera algún tipo de distintividad entre éstas, en este sentido.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, 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, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección y distinción de productos relacionados con los de la marca inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado “(...) *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 existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**LUMEX**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**LUMEN**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil once, la cual se confirma.

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, 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **DREAMS WORLD J Y V**



CORPORATION S.A., de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil once, la cual 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33