

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-1053-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “LIXTO”**

**DRP TORANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-7107)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## **VOTO N° 841-2012**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del cuatro de octubre del dos mil doce.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, abogado, vecino de Curridabat, cédula de identidad ocho-cero cero setenta y tres- quinientos ochenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DRP TORANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, cédula jurídica tres- ciento dos- ciento veintinueve mil ochocientos sesenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y tres minutos y veintinueve segundos del veinte de septiembre de dos mil once.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Julio del 2011, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, de calidades y condición antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**LIXTO**”, para proteger y distinguir: “*Condimentos, sazónadores, salsas como condimentos, saborizadores*”, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las

diez horas con cincuenta y tres minutos y veintinueve segundos del veinte de septiembre de dos mil once, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Aguiluz Milla**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre del 2011, presentó recurso de apelación en el cual expresó sus 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, o a la invalidez 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 CUANDO 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, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, la marca de fábrica “**LISTO**”, inscrita desde el 30 de Noviembre de 2007 hasta el 30 de noviembre de dos mil diecisiete, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*”. (Ver folio 48 y 49).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad

Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “**LISTO**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo solicitado “**LIXTO**”, al considerar que existe similitud gráfica y fonética, y consecuentemente la posibilidad de causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambas protegen productos de igual naturaleza en la misma clase internacional.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente argumentó que el Registro coteja la marca LISTO con LIXTO, y no comparo la marca LISTO y su diseño con YLIXTO que fue el distintivo que su representada decidió sustituir, dado que el Registro encontró similitud entre los distintivos iniciales, por lo que su representación considera que la marca YLIXTO se diferencia mucho de LISTO, amén del diseño gráfico de la marca LISTO.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De previo al análisis del presente caso, considera conveniente expresar este Tribunal que en cuanto al agravio alegado por la sociedad recurrente lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al realizar el cotejo marcario entre las marcas “**LISTO**” y “**LIXTO**” por cuanto tal y como fue contestado por dicho Registro el cambio solicitado corresponde a un cambio esencial en la marca contraviniendo el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como la Circular N°DRPI-004-2007.

Estima este Organo de Alzada que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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.



Realizada la confrontación de la marca solicitada “**LIXTO**” y la inscrita “**LISTO**”, observa este Tribunal que únicamente se diferencian en una sola letra, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al no haber mayor diferenciación entre ambas, y si le agregamos la relación que existe entre los productos que pretende proteger los cuales se encuentran contenidos dentro de los productos protegidos “condimentos” con anterioridad por la marca inscrita “**LISTO**”, y que pertenecen a la misma clase internacional, lo cual se tiene como un hecho debidamente demostrado según la certificación del Registro de la Propiedad Industrial a folio 48 de este expediente, advirtiéndose además entre ellas una similitud gráfica y fonética, aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita es una letra, que fonéticamente son iguales, la letra “X” por la “S”, por lo que prácticamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se proponen razón que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Aunado a lo anterior existe mucha posibilidad que la marca sea ofrecida en los mismos establecimientos y anaqueles, con lo cual se aumenta la probabilidad que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo o que estamos ante una variedad del mismo producto.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que constan más semejanzas que diferencias, por ende no hay una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no tiene la capacidad necesaria para eliminar el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder diferenciar el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita incluye dentro de sus productos “condimentos”, los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“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*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, 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.

Por todo lo anteriormente expuesto, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano *a quo* en la resolución recurrida, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **DRP TORANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, y se confirma la resolución apelada.

**CUARTO. 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, Ley No. 8039, 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DRP TORANO SOCIEDAD DE**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESPONSABILIDAD LIMITADA.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y tres minutos y veintinueve segundos del veinte de septiembre de dos mil once, la cual se confirma, por lo que se rechaza la inscripción de la marca propuesta “**LIXTO**”. 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.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**