



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0026-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
COMERCIO: “LIMPIAX”

REZIDA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4724

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0375-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado, Claudio Murilo Ramírez, cédula de identidad 1-0557-0443, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **REZIDA, S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con establecimiento administrativo y comercial situado en Plaza Credicorp Bank, piso 26 Avenida Nicanor de Obarrio, Calle 520, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:09:09 del 28 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 10 de mayo de 2024, el abogado Lothar Arturo Volio Volkmer, cédula de identidad 1-0952-0932, vecino de Curridabat, apoderado especial de la empresa **INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.**, con domicilio en Vía tres cinco - cuarenta y dos de la zona cuatro de la ciudad de Guatemala, solicitó la inscripción del signo **LIMPIAX**, como marca de comercio, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir, detergentes y jabones para el lavado de la ropa y/o uso doméstico en forma líquida, polvo o sólida, suavizantes para la ropa, preparaciones para el cuidado y lavado de la ropa, preparaciones para desengrasar, preparaciones para blanquear, jabones en general.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 20 de junio de 2024, el abogado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la empresa **REZIDA, S.A.**, presentó oposición contra la marca solicitada y alegó

que su representada es titular de la marca de fábrica ,  
registro 113293, en clase 3.



Su empresa se caracteriza por contar, con un giro comercial relacionado con productos de limpieza y cuidado personal, por lo que el registro de la marca **LIMPIAX** genera confusión de origen empresarial, van dirigidos a un mismo público meta, compartiendo ambas marcas identidad gráfica, fonética e ideológica, lo cual conlleva a una confusión al público consumidor, su admisión registral incumple con las normas establecidas en la Ley de marcas y otros signos distintivos.



La marca de su representada tiene prelación sobre la marca presentada, tiene derecho preferente sobre la titularidad del registro.

Resalta que a nivel gráfico dos vocales no hacen ninguna distinción por lo que se observan completamente idénticas y fonéticamente su pronunciación inicial “LIMP” y la parte final son idénticas al oído y vista humana. Ideológicamente, las marcas son coincidentes.

La lista de productos protegidos por cada marca se relaciona estrechamente, ya que se dirige a un mismo público meta, lo cual generaría un riesgo de confusión más que evidente entre ambas.

Solicita se acoja la oposición y se deniegue el registro de la marca **LIMPIAX**, en clase 3.

Por auto dictado a las 15:07:00 horas del 23 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, dio traslado de la oposición a la representación de la empresa solicitante **INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.**, y una vez notificado el auto de traslado, la representación de la empresa solicitante manifestó que no está de acuerdo con las semejanzas y el riesgo de confusión al que hizo referencia la opositora, debido a que, aunque gráficamente haya dos letras de diferencia entre ambas marcas, hay distinción entre las letras “P” y la letra “X”. A nivel fonético las marcas LIMPEX de la opositora y LIMPIAX de su representada tienen una connotación diferente, puesto que la letra “E” y las letras “IA” no tienen ningún tipo de similitud fonética.

Indica que al analizar la marca solicitada en clase 3 protege, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares,



dentíficos, por lo que las marcas son diferentes entre sí, por lo que pueden coexistir registralmente.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 10:09:09 del 28 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la oposición planteada y acogió la marca propuesta, porque consideró que no incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 7 y 8 la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. No es de recibo que el Registro en la resolución de las 10:09 horas del 28 de noviembre de 2024 declare sin lugar la oposición presentada por su representada contra la marca LIMPIAX, porque el signo solicitado no incurre en las causalidades de inadmisibilidad contempladas en la ley, siendo posible la coexistencia marcaria entre los signos en estudio.
2. Señala que el análisis y cotejo de las marcas no se realizaron por parte del Registro de manera correcta, por lo que es vago en cuanto a la similitud gráfica, fonética e ideológica.
3. Su representada REZIDA, S.A. es propietaria en Costa Rica de la marca LIMPEX, registro 113293, en clase 3, vigente hasta abril de 2029, la cual es distintiva y goza de protección de conformidad con el artículo 25 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que



el Registro debió rechazar de plano la solicitud de inscripción de la marca LIMPIAX y proteger su identidad comercial.

4. La marca LIMPEX y LIMPIAX, objeto de la oposición amparan productos que no solo guardan una relación estrecha, sino que son absolutamente idénticos en naturaleza y función, por tratarse de productos de limpieza, pertenecen al mismo giro comercial y están dirigidos al mismo público.

5. Asevera que su representada cuenta con interés legítimo para oponerse a la solicitud de registro de la marca LIMPIAX en clase 3, ya que resulta semejante a la marca registrada por su representada LIMPEX. La denominación LIMPIAX constituyó una réplica prácticamente idéntica a la marca LIMPEX, careciendo de distintividad tanto a nivel gráfico como fonético, lo que afecta los derechos que ostenta su representada, por consiguiente, no debe ser registrada.

6. Resalta que con base en el principio de prelación su marca cuenta con derechos adquiridos, otorgándole la prioridad sobre cualquier otra denominación similar que se pretenda proteger y más aún que proteja productos dentro del mismo giro comercial.

Además, que su representada no solo ostenta el derecho de proteger y defender la marca LIMPEX, no solo por tenerla registrada, sino porque ha puesto a disposición la marca para diferenciar productos de cara a los consumidores, por lo que el permitir el registro de la marca LIMPIAX, podría inducir al consumidor promedio a error o generar duda sobre el origen comercial de la marca.



7.- El riesgo de dilución de la marca LIMPEX en relación con el registro de la marca LIMPIAX es sumamente alto, ya que existe una alta posibilidad que la marca de su representada se debilite por la existencia de una marca que evidentemente es idéntica en todos sus extremos a la marca de su representada.

Solicita se acoja el recurso de apelación y se revoque la resolución recurrida, se declare con lugar la oposición contra la marca LIMPIAX, y se rechace su inscripción.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa



REZIDA, S.A., la marca de fábrica , registro 113293, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos. Inscrita el 19 de abril de 1999, vigente hasta el 19 de abril de 2029. (folios 50 a 52 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

En este sentido, la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto 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 los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su





reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

| <u>Marca solicitada</u>  | <u>Marca registrada</u>   |
|--|---|
| LIMPIAX  |   |
| <b>Clase 3:</b> detergentes y jabones para el lavado de la ropa y/o uso doméstico en forma líquida, polvo o sólida, suavizantes para la ropa, preparaciones para cuidado y lavado de ropa, preparaciones para desengrasar. Preparaciones para blanquear, jabones en general. | <b>Clase 3:</b> preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos. |

Del análisis unitario de los signos, a nivel gráfico o visual, la marca propuesta **LIMPIAX**, es denominativa, escrita en letra mayúscula, en una tipografía sencilla en color negro. La marca inscrita es mixta, se compone de un elemento denominativo **LIMPEX**, escrito en letra mayúscula, en una tipografía especial en color negro, se encuentra escrita sobre una línea horizontal de color negro y está dentro de un rectángulo de forma irregular de color azul.



De la descripción anterior, la marca **LIMPIAX** (pedida) y la marca **LIMPEX** (inscrita), comparten la partícula “**LIMP**” que alude directamente a un vocablo de uso común en la clase internacional de Niza solicitada, para la distinción de productos de limpieza, ambos signos, finalizan con el sufijo “**IA**” y “**EX**”.

En virtud de lo anterior, no se puede determinar un riesgo de confusión o riesgo de asociación en grado de prohibir el registro de la marca pretendida, puesto que la marca registrada cuenta con una protección limitada o bien tiene una fuerza limitada de oposición, por su naturaleza débil, debiendo tolerar que otros signos que contengan el elemento “**LIMP**” de uso común en la clase internacional de Niza pedida, sean objeto de registro.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, al presentarse una diferencia gramatical, esta replica a nivel auditivo, ya que la pronunciación de las terminaciones de la marca solicitada **LIMPIAX** y la marca inscrita **LIMPEX**, hace que suenen diferente al oído del consumidor, debido a que las vocales “**IA**” y “**E**”, antes de la consonante “**X**” hacen la diferencia, lo que impide que el consumidor pueda caer en riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

En el contexto ideológico o conceptual, ambos signos son de fantasía por lo que no se configura similitud en este aspecto.

Además, la marca inscrita **LIMPEX** como se indicó es débil porque comparte la partícula “**LIMP**” el cual es un vocablo de uso común en la clase internacional de Niza solicitada para la distinción de productos relacionados con la limpieza, por ende, debe soportar que



la marca solicitada utilice el término **“LIMP”**, por consiguiente, la titular del signo registrado no puede apropiarse de forma exclusiva de dicho elemento.

Realizado el cotejo de los signos en conflicto, es importante llevar a cabo el análisis de los productos. El artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, dispone:

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:

[...]

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.

[...]

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también 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 se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.



Ante la norma reglamentaria prescrita, lo que procede es analizar si los productos a los que se refieren la marca solicitada e inscritas pueden ser asociados.

Vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que la marca solicitada protege y distingue en **clase 3** internacional, detergentes y jabones para el lavado de la ropa y/o uso doméstico en forma líquida, polvo o sólida, suavizante para la ropa, preparaciones para el cuidado y lavado de la ropa, preparaciones para desengrasar, preparaciones para blanquear, jabones en general y la marca registrada en **clase 3** internacional, protege y distingue entre otros productos, preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, jabones.

Como puede apreciarse la marca solicitada e inscrita protegen productos de una misma naturaleza, en el sentido que los productos están relacionados con la limpieza, pero no se puede determinar un riesgo de confusión o asociación empresarial entre los signos al grado de impedir la inscripción del signo propuesto por cuanto la marca registrada **LIMPEX** cuenta con una protección limitada por su naturaleza débil al estar vinculado el prefijo **LIMP** vocablo de uso común con los productos de limpieza que protege en clase 3 internacional.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que la marca propuesta no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, por ello, puede coexistir registralmente y en el mercado junto con el signo inscrito de la empresa opositora REZIDA, S.A.

En cuanto al agravio que expone la representación de la apelante, que



el Registro declaró sin lugar la oposición presentada por su representada contra la marca LIMPIAX, porque el signo solicitado no incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en la ley, por lo cual es posible su coexistencia con el signo inscrito, no lleva razón la apelante en su agravio, pues como se indicó, el signo registrado **LIMPEX** cuenta con una fuerza limitada de oposición, por su naturaleza débil, debiendo tolerar que otros signos que contengan el elemento **“LIMP”** de uso común en la clase internacional de Niza pedida, sean objeto de registro, por lo que la titular del signo registrado no puede apropiarse de forma exclusiva de dicho elemento.

Acerca del agravio que plantea la apelante, que el análisis y cotejo de las marcas no se realizaron por parte del Registro de manera correcta, por lo que es vago en cuanto a la similitud gráfica, fonética e ideológica, no lleva razón la recurrente, dado que del contenido de la resolución recurrida se evidencia que el Registro realizó el cotejo de los signos en pugna, basándose en el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, y en ese análisis, logró determinar que la marca registrada está conformada únicamente por un término débil, lo que permite que otros signos objeto de registro, como ocurre en el presente caso, utilicen el término **“LIMP”** de uso común, y puedan convivir registralmente y en el mercado.

En lo concerniente, al agravio que formula la representación de la empresa recurrente, en cuanto a que su representada REZIDA, S.A. es propietaria en Costa Rica de la marca LIMPEX, registro 113293, en clase 3, vigente hasta abril de 2029, y se encuentra legitimada y con derechos adquiridos para oponerse, tal y como consta a folios 50 a 52 del expediente principal, no obstante, el hecho que esta se encuentre registrada, por su naturaleza débil, no impide que otro signo



como sucede con la marca pedida LIMPIAX, se pueda inscribir en el Registro de la Propiedad Intelectual.

**SEXTO. SOBRE LO QUEDEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la empresa REZIDA, S.A., en contra de la resolución final dictada a las 10:09:09 del 28 de noviembre de 2024, la que en este acto se confirma.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la empresa **REZIDA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada a las 10:09:09 del 28 de noviembre de 2024, la que en este acto **se confirma**, 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

## DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55