



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0636-TRA-PI



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

INFITECH S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 2015-4742)

VOTO N° 0069-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las catorce horas cincuenta minutos del primero de marzo de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por SERGIO SOLANO MONTENEGRO, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Cartago, cédula de identidad 1-578-279, en su condición de apoderado especial de INFITECH S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:22 horas del 21 de julio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de mayo del 2015, el licenciado SERGIO SOLANO MONTENEGRO de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:




para proteger y distinguir en clase 9: dispositivo de transmisión de contenido multimedia.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 09:19:50 del 28 de mayo del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, ya que



existen signos similares y que protegen productos iguales y relacionados que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:30:22 horas del 21 de julio del 2015, resolvió: [...] **Rechazar la inscripción de la solicitud**

presentada “  ” para la clase 9 internacional [...]

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado SERGIO SOLANO MONTENEGRO de calidades y representación citada, interpuso el día 28 de julio de 2015 en tiempo y forma recurso de apelación y es por esa razón que 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 encuentran inscritos los siguientes signos:

1. “**PLAY**”, registro 167986, presentada el 17 de noviembre de 2006, y vigente hasta el 1 de junio de 2017, para proteger y distinguir: Computadoras y artículos electrónicos, equipos de audio y video en clase 9, a nombre de **GMG ELECTRICA COSTA RICA, S.A.**



2. “**PLAY**”, registro 167986, presentado el 17 de noviembre de 2006, y vigente hasta fecha, para proteger y distinguir: Un establecimiento dedicado a la venta de electrodomésticos, artículos electrónicos, computadoras y muebles para el hogar y para la oficina. Ubicado en San José, Zapote, 25 mts. norte de la Rotonda de las Garantías Sociales (frente a Plaza Cemaco), a nombre de **GMG ELECTRICA COSTA RICA, S.A.**

3. “**PLAY**”, registro 168951, presentada el 17 de noviembre de 2006, y vigente hasta el 25 de junio de 2017, para proteger y distinguir: Servicios de tienda de electrodomésticos, artículos electrónicos, computadoras y muebles para el hogar y la oficina en clase 35 a nombre de **GMG ELECTRICA COSTA RICA, S.A.**



4. “ ”, registro 168985, presentada el 23 de noviembre de 2006, y vigente hasta el 26 de junio de 2017, para proteger y distinguir: Computadoras y artículos electrónicos, equipos de audio y video en clase 9, a nombre de **GMG ELECTRICA COSTA RICA, S.A.**



5. “ ”, registro 168988, presentada el 23 de noviembre de 2006, y vigente hasta el 26 de junio de 2017, para proteger y distinguir: Servicios de tienda de electrodomésticos, artículos electrónicos, computadoras y muebles para el hogar y la oficina en clase 35, a nombre de **GMG ELECTRICA COSTA RICA, S.A.**



6. “ ”, registro 169711, presentado el 23 de noviembre de 2006, y vigente hasta fecha, para proteger y distinguir: Un establecimiento dedicado a la venta de electrodomésticos,



artículos electrónicos, computadoras y muebles para el hogar y para la oficina. Ubicado en San José, Zapote, 25 mts. norte de la Rotonda de las Garantías Sociales (frente a Plaza Cemaco), a nombre de **GMG ELECTRICA COSTA RICA, S.A.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritos los signos: **PLAY** y



como marca de servicios en las clases 9, 35 y nombres comerciales, que protegen los mismos productos y giro comercial relacionado con los productos de la marca solicitada, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

El signo es una creación original de mi representada que cumple todos los requisitos para proteger los productos en clase 9, es distintiva y única. Cotejo gráfico: entre las marcas PLAYTV (DISEÑO) y PLAY no existe similitud gráfica que pueda ser suficiente como para causar confusión en el consumidor. Las marcas son diferentes, con diseños no relacionables ni confundibles y con palabras diferentes como TV. Cotejo fonético: las marcas poseen una pronunciación completamente diferente. La marca de mi representada se pronuncia PLAITEUVE y la marca inscrita PLEY (por ser una palabra en inglés). Cotejo ideológico: el que ambas marcas sean tan distintas en este punto es sumamente importante, ya que no hay cabida para considerar la confusión del consumidor. La palabra PLAYTV es de fantasía pues no tiene traducción a ningún idioma, mientras que las palabras PLAY inscritas están en idioma inglés y significan



JUGAR

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 o un riesgo de asociación 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 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

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 y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

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 lo establece el artículo 25 de la citada Ley de Marcas.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además 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.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA



Distingue en clase 9: Dispositivo de transmisión de contenido multimedia.

SIGNOS REGISTRADOS




PLAY

Distingue en clase 9, 35 y nombre comercial: Computadoras y **artículos electrónicos**, equipos de audio y video. Servicios de tienda de electrodomésticos, **artículos electrónicos**, computadoras y muebles para el hogar y la oficina. Un establecimiento dedicado a la venta de electrodomésticos, **artículos electrónicos**, computadoras y muebles para el hogar y para la oficina.



Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “



”, y las inscritas, **PLAY** y , las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, ya que la marca registradas están contenidas en la parte denominativa de la marca solicitada, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a simple vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico las marcas presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos idénticos **PLAY**, gráficamente los elementos secundarios del signo solicitado sea el término tv y una figura circular con un triángulo no brindan la suficiente distintividad para que el público las diferencie en el mercado.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de cada signo presenta identidad sonora muy



marcada y puede el consumidor creer que el signo solicitado tiene el mismo origen empresarial que las marcas registradas, máxime que el signo solicitado contiene totalmente en su denominación los signos inscritos [PLAY].

En el campo semántico las marcas evocan una idea similar en cuanto a que se trata de la palabra PLAY que en relación con sistemas electrónicos o aparatos electrónicos evoca la idea de juego o dar inicio, reproducir lo que se quiere apreciar, en ese sentido se presenta una identidad conceptual muy marcada caja cielo y paquete cielo.

Del anterior análisis en conjunto se demuestra que existen más semejanzas que diferencias en la plano gráfico, fonético e ideológico, contrario a lo argüido por el apelante en sus agravios.

Ahora bien, tal como señala el artículo 24 citado 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 las marcas pueden ser asociados.

Bajo este mismo entendimiento, el producto que pretende distinguir la marca solicitada



en clase 9 [dispositivo de transmisión de contenido multimedia] se encuentra dentro de la categoría de productos y giro comercial que protegen los signos registrados **PLAY** y



, en clase 9, 35 y nombre comercial. Precisamente, 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 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 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, el dispositivo de transmisión de contenido multimedia que protegería y distinguiría la marca solicitada en clase 9, no es más que un aparato electrónico distinguido dentro de la lista de productos de la clase 9 y ofrecido mediante los servicios de la clase 35, además de encontrarse en los establecimientos dedicados a la venta de productos electrónicos, todos estos protegidos por los signos registrados.

La publicidad registral indica sobre la identidad de los signos enfrentados y no puede registrarse un signo que contravenga las estipulaciones de ley. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos y servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte en el caso de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de los signos en disputa.


En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que nos lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte principal de su conformación son fácilmente confundibles, existe




riesgo de confusión indirecto y directo. El último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, en cuanto a la creencia del consumidor en considerar que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.


Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación por



encontrarse registrados los signos **PLAY** y , y que de permitirse la inscripción de la



marca , se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8° incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por SERGIO SOLANO MONTENEGRO de calidades y representación citada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:22 horas del 21 de julio del 2015, la cual en este

acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado  en clases 9.

SETIMO. 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, No. 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 SERGIO SOLANO MONTENEGRO, en su condición de apoderado especial de INFITECH S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:22 horas del 21 de julio del 2015, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud



de inscripción del signo solicitado en clase 9. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33