

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0218-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio PLAYTECH

Sara Lee Corporation., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 620-04)

VOTO No. 090-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del siete de abril de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Edgar Nassar Guier**, mayor, soltero, abogado, vecino de San Rafael de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-ochocientos cincuenta, en su condición de apoderado especial de la compañía **SARA LEE CORPORATION**, entidad organizada bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1000 East Hanes Mill Road, Wistom-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y seis minutos, veintisiete segundos del seis de octubre de dos mil cuatro.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de enero de dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Nassar Guier, en la condición con que comparece, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio **PLAYTECH**, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir vestidos, medias de vestir, ropa interior, incluyendo sostenes, medias y pantis.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, treinta y seis minutos, veintisiete segundos del seis de octubre de dos mil cuatro, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

registro se solicita es similar a una inscrita denominada **PLAYTEX**, propiedad de PLAYTEX APPAREL, INC, bajo el acta N° 13958, para proteger: artículos de vestir de hule natural o sintético, plásticos o de género de una combinación de esa clase de materiales, ropa interior, entre otros, en clase veinticinco internacional, pudiendo ello inducir al público consumidor a confusión, por existir similitud gráfica y fonética.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Edgar Nassar Guier, en la condición que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de enero de dos mil cinco, interpuso recurso revocatoria con apelación en subsidio, alegando que la marca solicitada **PLAYTECH** se distingue suficientemente de la marca inscrita **PLAYTEX**, por lo que su semejanza no puede inducir a error ni originar confusión entre ellas, ya que existe una diferencia de DOS LETRAS, lo cual es una diferenciación suficiente; además el apelante solicita se deje sin efecto o, bien se anule la resolución recurrida, y se ordene continuar con el procedimiento de inscripción.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el listado de posibles antecedentes de marcas, se indica el registro de la marca PLAYTEX, bajo el número 13958 de 8 de mayo 1952, con vencimiento en el año 2012, en clase 25, propiedad de PLAYTEX APPAREL, INC. (folio 8).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Planteamiento del Problema. La recurrente solicita la inscripción de la marca de comercio denominada **PLAYTECH**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir vestidos y prendas de vestir, ropa interior, incluyendo sostenes, medias y pantis. El Registro de la Propiedad Industrial le declara sin lugar esa solicitud, aduciendo que el signo solicitado es similar en su aspecto gráfico y fonético a otro inscrito denominado **PLAYTEX**, contraviniendo el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El Licenciado Edgar Nassar Guier, en la condición con que comparece, no está de acuerdo con esa decisión y aduce básicamente como agravio, que la marca solicitada se distingue suficientemente de la marca inscrita **PLAYTEX** señalando que su semejanza no puede inducir a error u originar confusión entre ellas, siendo que el Registro ha obviado que existe una diferencia de DOS LETRAS, lo cual crea una diferenciación suficiente entre ellas.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial establece que la inscripción de la marca solicitada, contraviene el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues ambos signos, **PLAYTECH** y **PLAYTEX**, que corresponden al solicitado y al inscrito por su orden, son semejantes gráfica y fonéticamente.

El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Este examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión; sea ésta directa o

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

indirecta en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

La doctrina también, ha dispuesto algunas pautas para hacer el examen de comparación entre marcas, en este caso denominativas, pues ambas **PLAYTECH** y **PLAYTEX**, están conformadas por una palabra que forma un todo pronunciable. Al respecto Fernández Novoa indica:

“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:”

(Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”.

Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas tienen el mismo número de sílabas, sea dos de ellas, la misma raíz **“PLAY”**, la sílaba tónica va con la consonante; por tanto en una es “tech” en la otra es “tex”; que si bien es cierto, tal y como lo señala la recurrente en su escrito de apelación, la marca solicitada como la inscrita se diferencian en dos letras, sea “ch” y “x”; lo determinante es que en su sonoridad son semejantes, haciendo que el factor tónico que predomina es **“TE”**, tanto en una denominación como en la otra.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

La comparación anterior, indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos. Desde el punto de vista ortográfico, se manifiesta por la coincidencia en el número de sílabas, la raíz, en la sílaba tónica y en la posición de las vocales. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización similar, pues tienen la misma raíz, y la misma sílaba tónica. Esa similitud gráfica y fonética encontrada entre las marcas controvertidas, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que

“...el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro. (OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, pág. 109).

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al determinar esta instancia que efectivamente la marca de comercio solicitada **PLAYTECH**, no reúne esa condición de disponibilidad referida en el considerando anterior, por ser similar a la inscrita **“PLAYTEX”**, contraviniendo con ello el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo establece el Registro **a quo**; lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Nassar Guier, en su condición de apoderado especial, de la empresa **SARA LEE CORPORATION**, en contra de la resolución de las ocho horas, treinta y seis minutos, veintisiete segundos del seis de octubre de dos mil cuatro, de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

SEXTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA: 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; 126. c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. Se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Edgar Nassar Guier, en su condición de apoderado especial, de la empresa **SARA LEE CORPORATION** en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y seis minutos, veintisiete segundos del seis de octubre de dos mil cuatro, la que en este acto 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.-**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

**Lic. Edwin Martínez Rodríguez
Jiménez**

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez

Conforme lo previsto en el numeral 154 último párrafo del Código Procesal Civil, se hace constar que el Juez Edwin Martínez Rodríguez participó en la votación, no obstante no suscribe la presente resolución por encontrarse ausente por vacaciones. **ES TODO.-**
Licda. Guadalupe Ortiz Mora.—