



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0479-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PLIANCE”**

**THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3046-2007)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 1217-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta minutos del cinco de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el presente expediente en razón del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Panamá, domiciliada en 6 piso de Avenida Samuel Lewis de la ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y dos segundos del dos de febrero del dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha nueve de abril del dos mil siete la Licenciada **Ana Cristina Arroyave Rojas**, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento ochenta-trescientos treinta y nueve, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, solicitó



el registro de la marca de fábrica y comercio “**PLIANCE**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para opósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. No obstante, a folio ciento dieciséis del expediente la representación de la empresa solicitante limita su lista de productos de la siguiente manera: **productos para el tracto genito-urinario de la mujer, excluyendo específicamente preparados contra el cáncer**, en clase 5 internacional, dicha limitación la realiza con fundamento en el acuerdo de coexistencia constante a folios ciento cuarenta y ocho a ciento cincuenta y tres del expediente.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dos, tres y cuatro del mes de abril del dos mil ocho, en las Gacetas números ciento cinco, ciento seis y ciento siete, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter StraBe 250, D-64293, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**PLIANCE**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** por considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**PLIAZÓN**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y la prevención de cáncer, propiedad de su representada.

**TERCERO.** Que a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y dos segundos del dos de febrero del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró con lugar la oposición presentada y denegó la solicitud de inscripción de la marca solicitada.



**CUARTO.** Que en fecha veinticinco de febrero del dos mil nueve, la representación de la solicitante apeló la resolución final indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal avaló los hechos probados de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios 7 a 14, folio 27 y folios 81 a 82 del expediente.

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, declara con lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **MERCK KGAA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PLIANCE”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar, conforme al considerando tercero aparte décimo y considerando quinto de la resolución impugnada, que entre las marcas enfrentadas existe una similitud gráfica y fonética.

Ante dicha argumentación, el representante de la empresa solicitante y apelante, en su escrito de apelación y expresión de agravios, visible a folios ochenta y ocho a noventa argumenta que la



marca “PLIANCE” ha sido registrada en otros países sin que exista objeción para su registro. En cuanto a la similitud existente entre los signos señala que el Registro en el pasado ha inscrito marcas en clase 5 internacional, con un grado de similitud mucho mayor que la de las marcas en cuestión. Aduce, que la marca registrada “PLIAZÓN” y “PLIANCE” cuentan con elementos de diferenciación gráfica y fonética para evitar que se confundan los nuevos productos con los de la marca ya inscrita, siendo, que entre ambos signos solo existe una coincidencia, la frase “PLIA”, ese solo hecho no determina que exista similitud entre las marcas, por lo que solicita se declare sin lugar la oposición planteada por la compañía MERCK KGAA.

**CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS.** Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<b>PLIAZON</b>	<b>PLIANCE</b>
Productos	Productos
<b>Clase 05:</b> para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y la prevención del cáncer.	<b>Clase 05:</b> para proteger y distinguir productos para el tracto genito-urinario de las mujeres, excluyendo específicamente preparados contra el cáncer.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden *gráfico*, ambas palabras se componen de siete letras. De ellas, son iguales, las tres primeras letras, las cuales se encuentran colocadas en la misma posición en ambas palabras, sea la letra “**PLIA** y **PLIA**”. Sin embargo, las otras letras que la componen “**ZON**” y “**NCE**”, con la que finalizan el signo inscrito y el solicitado, acentúan la diferencia gráfica, por lo que a nivel gráfico, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo indica la empresa recurrente.



Respecto al nivel *fonético*, es importante señalar, que a pesar que las palabras inician con un radical idéntico “**PLIA**” y “**PLIA**”, la pronunciación de la frase final del signo inscrito y el solicitado, sea “**ZON**” y “**NCE**”, son claramente distintas, por lo que establecen la diferencia, por lo que del estudio comparado entre el signo inscrito de la empresa apelante y el pretendido de la empresa solicitante, se determina con respecto al carácter fonético, que la pronunciación en conjunto de los signos son totalmente diferentes, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, de ahí, que considera este Tribunal que lleva razón la apelante cuando manifiesta en su escrito de apelación y expresión de agravios, visible a folios sesenta y tres y noventa y uno del expediente que “(...) entre la marca **PLIAZON**, propiedad de Merik (sic) KGAA y la marca solicitada **PLIANCE** por mi representada, solo existe una coincidencia, y es la existencia en ambas de la frase “**PLIA**”, ese solo hecho NO determina que existe similitud entre las marcas (...)”. (...) La marca registrada (...) y la marca de mi representada (...) poseen cargas fonéticas diferentes (...)”, no obstante, no comparte lo dicho por la representación de la empresa opositora, cuando señala a folio ochenta y ocho del expediente, que “ (...) la marca “**PLIANCE**” posee una similitud gráfica, fonética (...) sumamente alta con la marca de mi representada, lo que evidentemente causaría gran confusión entre el público consumidor”.

Cabe mencionar, que la existencia de raíces similares entre las marcas cotejadas, no implica, que las mismas sean irregistrables, al respecto el tratadista Carlos Fernández-Novoa, citando la Sentencia de la Sala Tercera de 6 de mayo de 1975, referente al caso relacionado con la marca solicitada BRIONVEGA y VEGA, señaló:

*“La coincidencia parcial en varias denominaciones de alguna o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial (...)”.* (FERNÁNDEZ-



**NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004).**

Desde el punto de vista *ideológico*, no existe similitud entre el signo inscrito y solicitado, puesto que los mismos carecen de contenido conceptual puesto que son simplemente palabras de fantasía, por lo que en este sentido lleva razón la representación de la empresa recurrente, cuando manifiesta que “ (...) *esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa*”.

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica y fonéticamente no existe similitud entre el signo solicitado y el inscrito. Precisamente la falta de similitud gráfica y fonética analizada, es lo que le otorga la distintividad al signo solicitado “**PLIANCE**” con respecto a la marca inscrita “**PLIAZON**”, por consiguiente, el consumidor, al momento de adquirir los productos que identifica una y otra marca, obviamente, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado tuviesen los mismos canales de comercialización que los de la inscrita, no pueden confundirse, ya que confrontados, se puede concluir que los productos que protegen ambos signos son específicos y diferentes, el signo inscrito, protege y distingue *preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y la prevención del cáncer*, mientras que la marca solicitada es para proteger y distinguir *productos para el tracto genito-urinario de la mujer, excluyendo específicamente preparados contra el cáncer*, por lo que no existe la posibilidad de un riesgo confusión o un riesgo de asociación, por parte del público consumidor, al momento de comprar los productos que tales signos distinguen.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada no muestra un adecuado análisis de los razonamientos, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo



realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico y fonético, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

**QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMAR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y dos segundos del dos de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se revoca.

**SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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 expuestas y citas de doctrina se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en su condición de apoderado especial de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMAR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, cuarenta y dos segundos del dos de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se revoca. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55