



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-772- TRA-PI-

Solicitud de inscripción del signo “BABY PLAY”

LAMBI S.A DE C.V, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-662)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 389-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del veinte de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, quien es mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y ocho doscientos diecinueve, apoderado especial de la compañía **LAMBI S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintidós minutos cuarenta y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de julio de dos mil trece, por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la compañía **LAMBI S.A DE C.V**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **BABY PLAY** para proteger y distinguir en clase 05 internacional: *“Pañales desechables para bebé.”*

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas veintidós minutos cuarenta y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil trece, resolvió *“(...) I) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*



TERCERO. Que el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en su condición de apoderado especial de la compañía **LAMBI S.A DE C.V**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintidós minutos cuarenta y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil trece y por ese motivo conoce este Tribunal.

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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **LRC PRODUCTOS LIMITES**.

1) **PLAY** bajo el registro número 188436 para proteger en clase 05 internacional: “Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes”. Inscrito el 2 de abril de 2009 y vigente hasta el 02 de abril de 2019. (Ver folio 43)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción presentada por el Licenciado Luis Pal Hegedüs en su condición de apoderado especial de la compañía **LAMBI S.A DE C.V** al considerar que en ese Registro se encuentra inscrita la marca de fábrica **PLAY** indicando que al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado es similar al inscrito, en cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

El apoderado de la compañía **LAMBI S.A DE C.V**, en su escrito de apelación señala que el Registro establece como objeción para acceder a la inscripción del signo de su representada que es muy similar con el inscrito **PLAY** lo cual no es cierto ya que indica que los productos que protegen son totalmente distintos a pesar de encontrarse en la misma clase internacional, agrega que la marca registrada protege productos que se encuentran ligados con la salud-medicina, mientras que su representada pretende proteger un producto específico a saber pañales; indica además que el signo registrado se compone de un elemento la palabra “play” mientras que la que se pretende inscribir se compone de dos palabras que traducidas al español tiene un significado específico, y que confrontadas generan ideas distintas y eso es lo que percibirá el consumidor.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los alegatos expuestos por el solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.



En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de fábrica y comercio “**BABY PLAY**”. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico. Estos requisitos giran alrededor del objetivo del sistema marcario, el cual es definido por la ley en los siguientes términos:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

BABY PLAY

clase 05 internacional: “*Pañales desechables para bebé*”.

SIGNO INSCRITO

PLAY



Registro N° 188436

Clase 05 internacional: *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes”*

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar e idéntica en su elemento central que es **PLAY**. Nótese que la palabra **“BABY PLAY”** como signo propuesto y **PLAY** son idénticos en las palabras **PLAY**, el cual es el elemento de más peso, toda vez que el elemento **BABY** es solo descriptivo del usuario del producto y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas se trata de un elemento de uso común y necesario en el comercio para estos productos por lo que no es protegible.

En cuanto al cotejo fonético y gráfico se nota que el elemento central de las marcas **PLAY**, se lee, escriben y pronuncian igual, provocando con ello una confusión auditiva y gráfica. Ante tal similitud podría producirse que el consumidor medio crea que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

El riesgo de confusión se consolida porque los productos a proteger del signo solicitado se relacionan con los productos de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **el signo inscrito** protege en clase 5 internacional: *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes”*. El **signo solicitado** pretende proteger y distinguir: *“Pañales desechables para bebé”*.



Los productos son de la misma clase y se relacionan con el usuario final que son bebés, ya que la marca inscrita comprende alimentos para bebés, producto relacionado con los pañales desechables por lo que hay riesgo de que el consumidor asocie ambas marcas como un mismo origen empresarial.

De ahí que debe aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que en su inciso c) indica: *”Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...)c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; 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”*.

El hecho de que los listados por su orden protejan productos relacionados, abonado a que los signos son idénticos en su parte denominativa central, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían ante el riesgo latente de no distinguir el origen empresarial de coexistir los signos distintivos.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de signo **“BABY PLAY”** fundamentado en una similitud gráfica y fonética con el signo inscrito **PLAY** propiedad de la empresa **LRC PRODUCTOS LIMITES**. Efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no son de recibo los alegatos expuestos por el apelante. Lo procedente es entonces declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs en su condición de apoderado especial de la compañía **LAMBI S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial, a las nueve horas veintidós minutos cuarenta y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs en su condición de apoderado especial de la compañía **LAMBI S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintidós minutos cuarenta y dos segundos del cuatro de octubre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.