



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0072- TRA-PI

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-10811)

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “PURITY”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 844-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del ocho de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 2-0496-0310, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8, Ciudad de Panamá, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiséis minutos y veintiún segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de octubre de 2011, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PURITY**”, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*alimentos para bebés*”, en la clase 10 “*biberones, cierres y tetinas de biberones, chupetas para bebé*”, en la clase 16 “*pañales desechables y toallas húmedas; papel higiénico, toallas de mano, pañuelos faciales, servilletas*”, en la clase 21 “*esponjas*”, y en la clase 25 “*pañales de tela*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:35:04 horas del 04 de noviembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existen inscritas las marcas de fábrica “**Curity**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **19012**, propiedad de la empresa **Tyco International (US) Inc**; y la de fábrica y comercio “**Curity**”, en clase 10 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **58383**, propiedad de la empresa **Tyco Healthcare Group LP**, para los mismos productos y relacionados con la marca de fábrica y comercio solicitada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veintiséis minutos y veintiún segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de enero de 2012, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **Central American Brands Inc.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, expresando sus agravios.

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 invalidez o la nulidad 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 con tal carácter el siguiente:



ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.- La de fábrica “**CURITY**”, bajo el acta de registro número 19012, desde el 5 de junio de 1957 y que se encuentra vigente hasta el 5 de junio de 2017, para proteger y distinguir: “*mantillas y baberos de tela; ropa y vestuario para infantes*”, en Clase 25 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **Tyco International (US) Inc.** (Ver folios 7 y 8).

2.- La de fábrica y comercio “**CURITY**”, bajo el acta de registro número 58383, desde el 5 de enero de 1980 y que se encuentra vigente hasta el 5 de enero de 2020, para proteger y distinguir: “*aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios (incluyendo miembros del cuerpo, ojos y dientes artificiales)*”, en Clase 10 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **Tyco Healthcare Group LP.** (Ver folios 9 y 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**PURITY**” para las clases 05, 10, 16, 21 y 25 de la nomenclatura internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de fábrica y de fábrica y comercio “**CURITY**”, en las clases 25 y 10 del nomenclátor internacional, por su orden, y para proteger y distinguir los mismos productos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los agravios sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, discrepan del criterio del Órgano a quo toda vez que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre los signos enfrentados, asimismo que si bien se menciona



productos que van dirigidos a infantes, el caso es que no todos son de la misma naturaleza y por ello incluso no se exhiben al consumidor en los mismos anaqueles. Alega que como se puede ver, dentro de los productos que se pretenden proteger hay algunos que ni siquiera tienen relación directa o única con bebés, es el caso de las esponjas en clase 21 y de las toallas húmedas; papel higiénico, toallas de mano, pañuelos faciales y servilletas en clase 16; por lo que no se puede negar el registro en todas las clases solicitadas, simplemente generalizando en que todos los productos indicados se relacionan con bebés; el Registro debe analizar cada caso en específico para determinar si efectivamente sobre uno u otros producto, se debe aceptar o negar un registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establecen los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscritas las marca de fábrica y de fábrica y comercio “**CURITY**”, a nombre de las empresas ya citadas, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en las clases solicitadas 5, 10, 16, 21 y 25, los mismos productos y directamente relacionados con los que protegen las marcas inscritas.

Analizadas las razones dadas por la representación de la empresa recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o relacionados y, si la similitud existente



entre signos o productos pueda causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en los incisos a) y c), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**PURITY**”, guarda semejanza gráfica y fonética, con las inscritas.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, “**PURITY**” vs “**CURITY**”, coincidiendo ambas marcas en su elemento medio y final predominante, “**URITY**”, diferenciándose una de la otra únicamente por su iniciación, lo que no es capaz de aportar distintividad a las marcas ya que no se encuentran las diferencias suficientes para obtener la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación del elemento preponderante en la marca solicitada, que es “**URITY**”, es idéntico a la pronunciación del elemento predominante en la marca inscrita y tal y como lo resolvió el Órgano a quo al indicar que la pronunciación de las marcas es idéntica al medio y al final, que es lo que el consumidor capta de manera instantánea al ver el signo, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado, lo anterior debido a que aun y cuando el inicio de la palabra sea diferente, el consumidor no llega a diferenciar que se trata de signos distintos, por la primera impresión de los signos, y en razón de ello el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar “**PURITY**” vs



“**CURITY**”, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, no haciendo la diferencia necesaria las consonantes finales de los signos enfrentados, careciendo ambos de elementos distintivos que las particularicen o diferencien y las vuelvan inconfundibles en el mercado.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean iguales, similares o relacionados como sucede claramente en este caso. En cuanto este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los productos, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita (todos alrededor de un mercado muy especializado, sea bebés), existe una evidente relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los productos de una con los de la otra, incurriendo en la prohibición del artículo 8 inciso a).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría



a la protección de productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 citado “(...) *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; (...)*”.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual lo pertinente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Central American Brands Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiséis minutos y veintiún segundos del diecisiete de enero de dos mil once, la cual se confirma.

CUARTO. 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 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 la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Central American Brands Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiséis minutos y veintiún segundos del diecisiete de enero de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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.-

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez 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.