

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0120- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “PLAY CEU”

LEONA INTERNACIONAL S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2512-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1214-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las dieciséis horas veinte minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por señora Clementina Mayorga Corea, mayor, soltera, vecina de San José, portadora de la cédula de residencia número uno cinco cinco ocho cero cero cinco tres tres cuatro uno cero, apoderada especial de la sociedad **LEONA INTERNACIONAL S.A**, una sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y seis minutos dieciséis segundos del veintiséis de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de setiembre de dos mil diez, por la señora Clementina Mayorga Corea, apoderada especial de la sociedad **LEONA INTERNACIONAL S.A**, solicita la inscripción



de la marca de fábrica y comercio en clase 25, para proteger y distinguir “Camisas, camisetas, chaquetas, sudaderas, abrigos, sacos, blusas, chompas, pantalones largos



y cortos, bermudas, calzoncillos, faltas, minifaldas, trajes, vestidos, calcetines, medias, pantimedias, sostenes, calzón, enaguas, corsés, fajas, ligueros, camisones y batas de dormir para damas, largos y cortos, zapatos, zapatillas, botas, botines, sandalias, pantuflas, zuecos, alpargatas, chancletas, gorras, sombreros, viseras, boinas, pañales de tela; vestidos, calzados y sombrería”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, apoderado especial de la sociedad **PLAY BOY ENTERPRICES INTERNATIONAL INC**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, Delaware, domiciliada en 680 N. Lake Shore Dr, Chicago IL 60611.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y seis minutos dieciséis segundos del veintiséis de enero de dos mil once, resolvió “...*Se declara con lugar las oposición interpuesta por el apoderado de **PLAY BOY ENTERPRICES***



INTERNATIONAL INC, contra la solicitud de inscripción del distintivo ,
*en clase 25 internacional, presentada por la señora **CLEMENTINA MAYORGA COREA**, en*
*calidad de apoderada especial administrativa de **LEONA INTERNACIONAL S.A** la cual*
SE DENIEGA.

TERCERO. Que la señora Clementina Mayorga Corea, apoderada especial de la sociedad **LEONA INTERNACIONAL S.A**, presenta recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y seis minutos dieciséis segundos del veintiséis de enero de dos mil once.


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 la Juez Díaz Díaz, y;

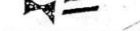
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tales los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas a favor de **PLAY BOY ENTERPRICES INTERNATIONAL INC:**



- 1)  bajo el registro número 150912, para proteger en clases 25 internacional: “Toda clase de ropa de vestir, además de vestidos, calzado y sombrería”. (Ver a folios 281 a 282 del expediente administrativo)



- 2)  Bajo el registro número 49434, para proteger en clase 25 internacional “Corbatas y camisas para hombres y mujeres”. (Ver folios 283 a 284 del expediente)



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

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada por el apoderado de la compañía **PLAY BOY ENTERPRICES INTERNATIONAL INC**, al considerar que realizado el cotejo marcario, de los signos desde el punto de vista gráfico existe una gran similitud por lo que en ambos existe la figura de la cabeza de un conejo, aunque no exactamente iguales, y que en el plano visual, a golpe de vista los signos resultan semejantes y más aún porque la cabeza del conejo es el elemento gráfico que prevalece, por lo que son confundibles entre sí, lo que genera que el riesgo de confusión sea mayor, por otra parte desde el punto de vista fonético no existe similitud, ya que los signos inscritos a favor de la oponente se tratan de diseños especiales, por lo que carecen de una parte denominativa y que desde el punto de vista ideológico las marcas se asocian a un mismo concepto, por cuanto el elemento predominante es la cabeza del conejo.

Por su parte la representante de la compañía recurrente **LEONA INTERNACIONAL S.A** indica que del análisis comparativo se evidencia que si bien es cierto la marca solicitada es una cabeza de un conejo, el análisis debe ser enfocado desde un todo, en el sentido de que las marcas de la oponente son marcas que son ampliamente reconocidas por el consumidor medio el cual conoce el distintivo de la marca **PLAYBOY**, por ser un tipo de diseño estilizado junto con un corbatín que lo hace totalmente diferenciable del diseño de su representada, el cual no solo agrega colores al diseño sino que el estilo aunado con la parte denominativa hacen en su conjunto, tomando en cuenta además el análisis gráfico que se trata de una marca mixta, en donde se combina un diseño gráfico, así como la parte denominativa, que en su conjunto es un signo lo suficientemente distintivo para no ser objeto de confusión ante el consumidor medio.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **LEONA INTERNACIONAL S.A** 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, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no 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 marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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 las marcas bajo

examen **SIGNO SOLICITADO**



y las **MARCAS INSCRITAS**



las

cuales protegen en clase 25 *“Toda clase de ropa de vestir, además de vestidos, calzado y*



sombrería y el signo *“Corbatas y camisas para hombres y mujeres”*, son de de tipo Mixto tanto el solicitado como las marcas inscritas, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente, en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca; además que pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada. Nótese que gráficamente existe una gran similitud por cuanto en ambas existe la figura de una cabeza de conejo, por lo que en el plano visual las marcas resultan ser semejantes y más aún porque la cabeza de conejo es el elemento gráfico de los signos en conflicto que prevalece, por lo que desde este punto de vista son confundibles entre sí, lo que genera que el riesgo de confusión sea mayor, siendo además productos que se comercializan en lugares similares.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Clementina Mayorga Corea, apoderada especial de la sociedad **LEONA INTERNACIONAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y seis minutos dieciséis segundos del veintiséis de enero de dos mil once.



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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina y que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la sociedad, **LEONA INTERNACIONAL S.A** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y seis minutos dieciséis segundos del veintiséis de enero de dos mil once, la cual se confirma, rechazando la inscripción de la marca **PLAY CEU (DISEÑO)**. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.