

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0130- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “JACK’ S BARRITAS”

HOBOKEN SERVICES INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2004-7016)

VOTO No. 047-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las dieciséis horas del doce de febrero de dos mil siete.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **Carmen Estrada Feoli**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos dieciséis-seiscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOBOKEN SERVICES INC.**, sociedad constituida y existente conforme con la legislación panameña, con domicilio en el Edificio Hong Kong Bank, sexto piso, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta minutos, cincuenta y siete segundos del veintinueve de agosto de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de setiembre de dos mil cuatro, la Licenciada Carmen Estrada Feoli, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderada especial de la empresa **HOBOKEN SERVICES INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**JACK’S BARRITAS**”, para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo*”, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las siete horas, cincuenta minutos, cincuenta y siete segundos del veintinueve de agosto de dos mil cinco, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en consideración a que con anterioridad se había inscrito la marca “**BARRITAS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, estima que podría eventualmente provocar confusión visual y error de identidad marcaria en el consumidor, porque la marca propuesta no contiene los elementos de novedad y originalidad que se requieren para distinguirse y reconocerla como un derecho marcario, resolvió, en lo que interesa lo siguiente: “**POR TANTO...SE RESUELVE: Denegar de oficio la inscripción de la solicitud presentada ...**”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de noviembre de dos mil cinco, la representante de la empresa **HOBOKEN SERVICES INC.**, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de apelación, alegando que el análisis de las marcas debe hacerse en su conjunto y no separando los vocablos que la forman; que la marca solicitada es un conjunto de palabras que deben verse y valorarse como un todo y no en forma independiente, concluyendo que la coexistencia de las marcas es total y absolutamente aceptable, según lo dispuesto por la Ley de Marcas vigente.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. El Notario Rolando Romero Obando, en cumplimiento a lo requerido por este Tribunal con el carácter de prueba para mejor resolver, otorgó, a las siete horas, treinta minutos del veintidós de enero de dos mil siete, la escritura número veintiuno, visible a folio trece frente del tomo sexto de su protocolo, que es escritura adicional de la número doscientos diecisiete, de las quince horas,

treinta minutos del tres de octubre de dos mil seis (folio 470), la que se tiene incorporada al expediente como elemento probatorio, por lo que se tiene por acreditado el poder del señor Mauricio Campos Brenes.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “**HECHOS PROBADOS**”, este Tribunal enlista como tales, los siguientes: **1)** Que la marca de fábrica “**BARRITAS**”, propiedad de **CENTRAL IMPULSORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, compañía domiciliada en México, fue inscrita según registro No. 89417, desde el 28 de noviembre de 1994, vigente hasta el 28 de noviembre de 2004, en clase 30 de la Clasificación Internacional (folios 38 y 39). **2)** Que de las fotocopias certificadas del expediente de cambio de nombre, No. 38015, el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las ocho horas, veinticuatro minutos del veintisiete de abril de dos mil seis, le previno al representante de las empresas **CENTRAL IMPULSORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** y de **GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, eliminar de la lista de marcas, por encontrarse caducas, entre otras, la marca de fábrica “**BARRITAS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, registro número 89417 (folio 402). **3)** Que de las copias certificadas del expediente de cambio de nombre, No. 38015, consta escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintidós de mayo de dos mil seis, mediante el cual, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, representante de las empresas **CENTRAL IMPULSORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** y de **GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, señala la lista de marcas que se encuentran caducas, incluyendo, entre otras, a la marca de fábrica “**BARRITAS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, con registro número 89417, manifestando no tener inconveniente alguno en que sea eliminada de la lista original que dio inicio a la solicitud de cambio de nombre (folios 404 y 405). **4)** Que en resolución emitida por este Tribunal a las dieciséis horas del nueve de agosto de dos mil seis, se le previno al Registro de la Propiedad Industrial, que indicara expresamente: ***A) Si la marca de fabrica “BARRITAS”, se encontraba inscrita y vigente al día veintinueve de agosto de dos mil cinco. B) Si la marca de fábrica “BARRITAS”, se encuentra inscrita y vigente al día de hoy”.*** (folio 34) **5)** Que según oficio No. AJ-RPI-02-580-2006, del 30 de agosto de 2006, suscrito por la Licenciada Arlene

González Castillo, Coordinadora del Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial, señala que la marca “**BARRITAS**”, con registro número 89417, se encontró vigente desde el 28 de noviembre de 1994 y hasta el 28 de noviembre de 2004, por lo que al día 29 de agosto de 2005, no se encontraba vigente (folio 37).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA VIGENCIA DE LA MARCA “BARRITAS”. Si bien, la marca de fábrica “**BARRITAS**”, propiedad de **CENTRAL IMPULSORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número de registro 89417, con una vigencia del 28 de noviembre de 1994, hasta el 28 de noviembre de 2004, en clase 30 de la Clasificación Internacional, no consta que ante ese Registro se haya presentado solicitud de renovación correspondiente a dicha marca, dentro del término estipulado en el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo conducente establece: “...*El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena. La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aun (sic) cuando la renovación se haya pedido dentro del plazo de gracia...*”

Nótese que en el presente asunto, de las copias certificadas del expediente No. 38015, referido a la solicitud de cambio de nombre de la empresa **CENTRAL IMPULSORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, por el de **GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, el personero de sendas empresas, Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, eliminar del listado de marcas, entre otras, a la marca de fábrica “**BARRITAS**”, por encontrarse caduca (ver folios 404 y 405).

Consecuentemente, no lleva razón el Registro a quo, al resolver la improcedencia de la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**JACK’S BARRITAS**”, con fundamento en la inscripción y vigencia de la marca de fábrica “**BARRITAS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, toda vez, que al dictado de la resolución final, a la marca de fábrica “**BARRITAS**”, le había sobrevenido la caducidad y por ende, ya había perdido su vigencia, por lo que el cotejo marcario llevado a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, que sirvió de base para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**JACK’S BARRITAS**”, es improcedente, al no encontrarse vigente la marca de fábrica “**BARRITAS**” en la fecha en que la Dirección de dicho Registro llevó a cabo el cotejo marcario.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y doctrina que anteceden, esta instancia considera que al no existir cotejo marcario, por no estar vigente la marca de fábrica “**BARRITAS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta minutos, cincuenta y siete segundos del veintinueve de agosto de dos mil cinco, la cual debe revocarse, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**JACK’S BARRITAS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales, jurisprudencia y doctrina invocadas: **I)** Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Carmen Estrada Feoli**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOBOKEN SERVICES INC.**, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta minutos, cincuenta y siete segundos del veintinueve de agosto de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca. **II)** Proceda el Registro de la Propiedad Industrial con la continuación del trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de comercio “**JACK’S BARRITAS**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, a nombre de la empresa **HOBOKEN SERVICES INC.**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impide. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.