

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0216-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DINOS-SALSAS ”

Licda. Carmen Estrada Feoli, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7018-04)

VOTO N° 055-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del trece de marzo de dos mil seis.

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 de conformidad con la legislación panameña, con domicilio en el Edificio Hong Kong Bank, sexto piso, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá, con número de registro cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos diez, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, siete minutos, treinta y dos segundos del cuatro de julio de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio Dinos- Salsas, 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 Clasificación Internacional.

RESULTANDO

I.- Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de setiembre de dos mil cuatro, la licenciada Carmen Estrada Feoli, en su condición de apoderada especial de la empresa HOBOKEN SERVICES INC., solicitó la inscripción de la marca de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

fábrica y de comercio Dinos-Salsas, 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 Clasificación Internacional.

II.- Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en consideración de que con anterioridad se había inscrito la marca DINO (diseño), con la que existe una fuerte similitud gráfica y fonética, mediante resolución dictada a las quince horas, siete minutos, treinta y dos segundos del cuatro de julio de dos mil cinco, dispuso: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de Febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE:** se declara sin lugar la solicitud presentada.”

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de julio de dos mil cinco, la representante de la empresa HOBOKEN SERVICES INC., recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que alega que habiéndose realizado el examen de fondo, y sin que el registrador encontrara ninguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se pagaron y publicaron los avisos de ley, sin que los propietarios registrales de la marca Dino Sándwich Cremes (DISEÑO), ni ningún otro interesado, se opusieran a la inscripción de la marca solicitada; además, que la jurisprudencia es abundante en el sentido de que el análisis de las marcas debe hacerse en su conjunto y no separando los vocablos que la forman, por lo que en el presente caso, con la sola apreciación visual de ambas marcas, Dino Sándwich Cremes (diseño) y Dinos-salsas, se desprende que no son idénticas y por ende, no existe confusión para los compradores.

IV.- Que en virtud del recurso interpuesto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y cinco segundos del treinta y uno de agosto de dos mil cinco, declaró sin lugar el recurso de revocatoria, aduciendo que la sociedad recurrente no argumenta ni aporta elementos de prueba para desvirtuar la resolución recurrida, admitiendo a su vez el de apelación planteado.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió al Registro de la Propiedad Industrial, emitir certificación de la marca inscrita DINO (diseño), registrada bajo el número 148331, propiedad de Grupo Malla, documento que ha tenido a la vista este Tribunal, a los efectos de dictar la presente resolución, y que consta a folios 46 y 47.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS” este Tribunal enlista los siguientes:

1- “Que 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, es apoderada especial de la empresa HOBOKEN SERVICES INC., sociedad constituida y existente de conformidad con la legislación panameña, de nacionalidad panameña. (Ver folio 4).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca DINO (diseño), bajo el número 148331, propiedad de Grupo Malla y vigente desde el cinco de julio de dos mil cuatro, hasta el cinco de julio de dos mil catorce, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir preparaciones hechas a base de cereales, galletas saladas y dulces. (ver folio 46)

TERCERO. SOBRE 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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, recoge la definición de la marca como *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*, estableciendo en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, lo que resulta ser el fundamento del derecho marcario, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. Es así como la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, otorgándole reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y concediéndole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 65 el 4 de abril de 2002, que en su inciso f), establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. En línea con lo aquí dicho, el inciso a) del citado artículo 8°, señala que: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”*; deduciéndose así y en lo que interesa, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando se presenten tres presupuestos, a saber: que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distinga los mismos productos o

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 8, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 6 quinquies B) del Convenio de París, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio Dinos- Salsas, 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 Clasificación Internacional, por encontrarse inscrita la marca de comercio Dino (Diseño), propiedad de Grupo Malla, bajo el acta número 148331, desde el 5 de julio de 2004 y con vencimiento al 5 de julio de 2014, para proteger harina, preparaciones hechas a base de cereales, galletas saladas y dulces, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

SEXTO. Por su parte, la sociedad recurrente arguye que realizado el examen de fondo por parte del registrador, no se encontró ninguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que se pagaron y publicaron los edictos de ley, sin que los propietarios registrales de la marca Dino Sándwich Cremes (diseño), ni ningún otro interesado, se opusieron a la inscripción de la marca solicitada, lo que significa que con la inscripción de la marca Dinos- Salsas, no se les estaría causando perjuicio ni se causa confusión a los consumidores, por cuanto la marca Dino Sándwich Cremes (diseño) posee un diseño que la identifica frente a los consumidores y la diferencia claramente de la de su representada, la que aparte de proteger otro producto, se diferencia no sólo en su nombre, sino también en su presentación, sin que se induzca a error a los consumidores, ya que con la sola apreciación visual en ambas marcas Dino Sándwich Cremes (diseño) y Dinos-Salsas, se desprende que no son idénticas.

SÉTIMO. Examinado el expediente venido en alzada, este Tribunal debe señalar primeramente, que la recurrente fundamenta sus alegatos con base en una errada denominación de la marca inscrita que se antepone a la que su representada pretende inscribir. Nótese que la denominación correcta del signo inscrito es **Dino (diseño)**, tal y como se analizó en la resolución recurrida y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

según consta en certificación que rola a folios 46 y 47, así como la que aporta la parte recurrente mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha siete de febrero de dos mil seis (folios 42 y 43), y no Dino Sándwich Cremes (diseño), como lo indica la apelante. Así las cosas, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por la representante de la empresa Hoboken Services Inc., no son de recibo, toda vez que examinadas en forma global y en su conjunto la marca que se pretende inscribir **Dinos-Salsas** y la marca inscrita **Dino (Diseño)**, ambas en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, existe un grado de similitud que puede generar confusión en los adquirentes de los productos, así como por asociación, toda vez que los productos que ampara la marca inscrita y los que se pretenden proteger, son comercializables a través de canales de venta comunes, ya que ambas marcas protegen productos de una misma naturaleza, que generalmente se expenden en establecimientos comerciales dentro de un sector específico, ya que en los lugares de expendio público, los productos que se protegen bajo la clase 30 de la Nomenclatura Internacional, están expuestos en los mismos estantes, y generalmente el consumidor promedio tiende a confundir los productos, sin reconocer a primera vista, las diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para determinar sus diferencias. Al respecto, en el Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Módulo III, denominado Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas. Manual de Formación de la OMPI, se establece lo siguiente: “...*el consumidor no compara las marcas que están situadas la una al lado de la otra; en la mayoría de los casos, se ve confrontado a la marca infractora en la tienda sin ver el producto que lleva la marca que conoce y recuerda más o menos con precisión. El consumidor confunde los productos propuestos con la marca incriminada con el producto auténtico que realmente desea comprar. A este respecto, es preciso recordar que el consumidor promedio tiene también una memoria de capacidad promedio, lo que debe ser suficiente para dudar sobre si la marca que está viendo es la que conoce o no. Como el consumidor promedio no suele reconocer a primera vista las diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto correspondiente, su primera impresión es determinante. Esto es especialmente cierto de los productos de consumo en gran escala que son vendidos en tiendas de autoservicio*”. Nótese que nuestro ordenamiento jurídico, es muy claro al negar la publicidad registral de una marca y por ende, otorgarle la protección con la respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, cuando exista riesgo de confusión en el público consumidor, tal y como lo establece el artículo 8, inciso a) transcrito supra, por cuanto una de las finalidades que ostenta la normativa marcaria, estriba –tal y como lo estipula el artículo 1º de la citada Ley de Marcas, es “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún riesgo de confusión en el público, siendo el fundamento de esta prohibición, el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, por lo que un signo no puede causar confusión de ningún tipo. En razón de ello, no es factible el registro de la marca de fábrica y de comercio Dinos- Salsas en clase 30 de la Clasificación Internacional, debiéndose declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Carmen Estrada Feoli, en su condición de apoderada especial de la empresa HOBOKEN SERVICES, INC., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, siete minutos, treinta y dos segundos del cuatro de julio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

OCTAVO. Tampoco son de recibo los argumentos esgrimidos por la apelante, respecto a que el Registro de la Propiedad Industrial autorizó la publicación de los edictos de ley en el Diario Oficial La Gaceta, al haber determinado el registrador a quien le correspondió el análisis y la calificación de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio Dinos-Salsas, que la misma no contraviene las prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues si bien el Registrador a quien le corresponde examinar la solicitud de inscripción de la marca, se encuentra en la obligación de cumplir con el principio de la calificación unitaria, y por ende, debe consignar de una sola vez todos los defectos que ésta adolece, tal y como lo estipula el artículo 6 bis de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas –de lo que debe tomar nota el Registro a quo-, esto no es óbice para que el Registro se haya apegado al procedimiento estipulado por la referida Ley de Marcas y, consecuentemente, no lo obliga, en el momento de dictar el acto final, a acoger las pretensiones del interesado. Precisamente, con sustento en las disposiciones legislativas aplicables al caso, el Registro, al resolver, debe valorar todos los aspectos del derecho de fondo y si con sustento en la normativa aplicable y pruebas constantes en el expediente, decide declarar sin lugar la inscripción de la marca que se pretende, no viola norma alguna y más bien actúa apegado al principio de legalidad a que se refiere tanto el artículo 11 de la Constitución Política como el numeral undécimo de la Ley General de la Administración Pública. El haber ordenado la publicación de edictos, no obliga al Registro a acoger la solicitud correspondiente, pues es en la resolución final en donde debe valorar la procedencia o no de lo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que se le solicita. De allí que la defensa en cuestión también debe ser rechazada.

NOVENO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 350. 2 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, para efecto de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Carmen Estrada Feoli, en su condición de apoderada especial de la empresa **HOBOKEN SERVICES INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, siete minutos, treinta y dos segundos del cuatro de julio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Tome nota el Registro de la Propiedad Industrial de lo señalado en el punto octavo de la presente resolución. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M. Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez