

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-300- TRA-PI-**

**Solicitud de inscripción de Marca de Comercio “DISEÑO ESPECIAL”**

**IMPORTADORA DINASTÍA S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2017-11077)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

***VOTO 0603-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las catorce horas con veinticinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.**

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-557-443, en su condición de apoderado especial de la empresa IMPORTADORA DINASTÍA S.A., sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en calle segunda, La Locería, Edificio Contable local 3, ciudad Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:51:22 horas del 16 de mayo de 2018.

*Redacta el juez Alvarado Valverde, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de comercio (diseño especial) presentada por el apoderado especial de la empresa IMPORTADORA DINASTÍA S.A, al determina que el signo propuesto es sumamente similar al contenido de los registros inscritos propiedad de la compañía THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Por lo que, al existir similitud gráfica,

---

fonética e ideológica, podría causar confusión en los consumidores respecto de los productos y su correspondiente origen empresarial, situación que podría afectar no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además, socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción, circunstancia la cual contraviene nuestra legislación marcaria y en específico el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la compañía apelante IMPORTADORA DINASTÍA S.A., en su escrito de agravios señaló: 1) Que el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción en razón de existir varias marcas similares ya inscritas. 2) Acerca de la supuesta similitud entre las marcas en cuestión: señala que las marcas no se parecen y que no existe riesgo de confusión. La recurrente enfrenta los diseños registrados con el pretendido y manifiesta que en efecto la imagen que las 3 compañías tienen asemeja, jinetes jugando el deporte del polo; sin embargo, es claro que nadie puede o debe apropiarse de manera exclusiva de palabras o en este caso imágenes de uso común como lo es un deporte. Con base en lo anterior, no es procedente que las dos titulares de marcas ya inscritas, tengan de manera exclusiva el uso y registro de imágenes de jinetes jugando polo.

Señala que en su respuesta a la objeción su mandante indicó varias diferencias que no fueron analizadas por el Registro de la propiedad Industrial, entre ellas: a) El primer diseño tiene dos siluetas de personas, mientras que la de la recurrente solamente una y además la solicitante denota una pelota, mientras que la registrada no la tiene (folio 20). Según la apelante las dos imágenes son distintas, la registrada muestra un equipo de polo jugando como tal, la segunda solamente muestra un jinete. b) En relación al segundo diseño, igualmente tiene la silueta de una persona sobre un caballo con la denominación RALPH LAUREN, la cual las hace totalmente distintas entre ellas. En este caso la diferente es más evidente, debido a que la marca RL es diferente y evita cualquier confusión. La única semejanza es que estos diseños hacen referencia al deporte polo.

---

Existen distintas empresas que coexisten utilizando la figura de un caballo con un jinete. El deporte POLO no debe poder ser monopolizado por un grupo de empresas para clase 25, más cuando el diseño de la apelante posee características que lo distinguen del resto, sostiene la recurrente. De inmediato, hace referencia a otras marcas que incluyen figuras de jinete a caballo que coexisten en el mercado nacional: BEVERLY HILLS POLO CLUB, NEW FOREST POLO CLUB, BEAUFORT POLO CLUB, sin causar confusión.

Sostiene como agravio la recurrente, si el consumidor hoy en día no se ha confundido con las marcas existentes en el mercado nacional y que se encuentran registradas, porqué se confundirá con una nueva marca que cuenta con diferencias suficientes con las ya registradas?. El consumidor es cada vez más exigente y se detiene a observar los detalles que tienen las marcas en el mercado para verdaderamente adquirir los productos que quiere y la marca que le gusta. Cualquier consumidor promedio puede identificar las diferencias existentes entre las marcas que están en el mercado y la marca de la apelante; por lo que sostiene, no habrá confusión alguna.


3) Respecto de la supuesta similitud de los productos y la posibilidad de asociación, que: en el presente caso, si bien los productos de los signos se relacionan por ser productos en clase 25, la marca de la apelante protege productos mucho más específicos que la marca registrada por lo que no habrá confusión en el consumidor. En todo caso sostiene la recurrente, si así lo considera pertinente la compañía titular de la marca, la misma puede plantear una oposición en el momento registral oportuno. Y respecto de la marca en clase 35 manifiesta la recurrente que no debe ser citada por ser una marca de servicio y por el principio de especialidad.

4) Acerca de casos similares en otras jurisdicciones: Es importante citar que, un caso similar se ha dado en Panamá para la recurrente; caso en el que a nivel judicial se permitió la coexistencia registral de la marca de la apelante con marcas similares como las citadas en su recurso. Sostiene como agravio que el RPI no se refirió a este punto. 5) Acerca de la objeción


anulada: Si bien el RPI cuenta con la potestad de sanear el proceso; lo cierto es que lo actuado causa indefensión a la recurrente, la cual dió respuesta a una objeción notificada, y una vez presentados sus argumentos e indicando varios registros marcarios que coexisten en el mercado, el RPI anula la objeción, emite una nueva y cita precisamente las marcas que la aquí recurrente indica en su defensa. Como agravio, la apelante manifiesta que el Registro tampoco se refiere en su resolución final a este tema. Por las consideraciones dadas solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el proceso de registro de la presente marca.

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




1. **Marca de fábrica:** "  " registro 172233, en clase 25 internacional, propiedad de la empresa United States Polo Association. (v.f 51)



2. **Marca de fábrica y comercio:** "  " registro 58809, en clase 25 internacional, propiedad de la empresa THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. (v.f 53)



3. **Marca de servicios:** "  " registro 254082, en clase 35 internacional, propiedad de la empresa THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. (v.f 55)

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

---

**CUARTO.** 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley, se debe realizar la siguiente observación: A la fecha de la resolución de la presente solicitud, se tiene como aspecto evidente la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342, aprobada el 15 de diciembre del 2015, publicada en el alcance número 54 de la gaceta número 69 del 8 de abril del 2016.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** En cuanto a los agravios expuestos por la compañía apelante, 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, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002. Para el caso que nos ocupa, lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados puede 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 de los registros inscrito con el pretendido por la compañía solicitante.

Ahora bien, 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, 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...*”. (Art. 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




Para proteger, en clase 25: “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería”, pedido por la compañía IMPORTADORA DINASTIA S.A.

### REGISTROS INSCRITOS



- 1) **Marca de fábrica:** "  " registro **172233**, en clase 25 internacional, propiedad de la empresa UNITED STATES POLO ASSOCIATION. (v.f 51)



- 2) **Marca de fábrica y comercio:** "  " registro **58809**, en clase 25 internacional, propiedad de la empresa THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. (v.f 53)



- 3) **Marca de servicios:** " " registro **254082**,  
en clase 35 internacional, propiedad de la empresa THE POLO/LAUREN  
COMPANY L.P. (v.f 55)

Al enfrentar dichos signos se logra determinar que pese a que el signo propuesto se compone únicamente por un diseño (marca figurativa), conformada por un jinete jugando polo, elemento que no podríamos obviar se encuentra inmerso en su totalidad en el contenido de los registros inscritos, por lo que, pese a que los signos marcarios inscritos contengan elementos adicionales, como lo es el empleo de dos jinetes, así como las estructuras gramaticales empleadas “Ralph Lauren” y “Polo Ralph Lauren”, el empleo de la bola, así como el movimiento u acción en las figuras, lo cierto es esos detalles no le proporcionan la carga distintiva necesaria, ya que el consumidor percibirá de primera mano el diseño indistintamente de sus detalles y es precisamente esa particularidad la que conlleva a que el consumidor pueda relacionar las marcas con un mismo origen empresarial.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético no podríamos considerar el contenido de una semejanza ya que nos encontramos ante una marca figurativa, por ende, no se cuenta con elementos que podamos entrar a analizar en ese sentido. Sin embargo, a nivel ideológico el signo propuesto pese a no utilizar una expresión concreta u específica, emplea una imagen de un jugador de polo, por lo que ello induce a que el consumidor al verlo lo relacione de manera directa con las marcas inscritas.

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.

Por otra parte, cabe destacar que el riesgo de confusión presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos que pretende identificar la marca solicitada en relación con el giro y actividad de los registros inscritos, debiendo imperar la irregistrabilidad en el caso que el signo propuesto se pretenda para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad mercantil, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 24 inciso e) y f) del Reglamento a la Ley de Marcas.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los productos a proteger por el signo solicitado, están relacionados con el giro de las marcas inscritas. Adviértase, que en lo que interesa las marcas inscritas protegen y distinguen: registro 172233 en clase 25 internacional: *“trajes y chaquetas para hombres y niños, camisetas, pantalones, vestimenta de cuero, pantalones de mezclilla, artículos de vestimenta de punto, ropa interior, calcetines, corbatas, artículos de calzado, ropa para dormir, ropa deportiva (camisetas, camisetas tipo polo, artículos de vestimenta para nadar, sudaderas, chaquetas), artículos para invierno (sombrosos, guantes, bufandas, capas), vestimenta externa (cuero, tela impermeables), cinturones, pantalones de mezclilla, vestimenta de cuero, artículos de vestimenta de punto, ropa interior, calcetines, artículos de calzado, ropa para dormir, ropa deportiva (camisetas, camisetas tipo polo, artículos de vestimenta para nada, sudaderas, chaquetas) artículos para invierno (sombrosos, guantes, bufandas, capas) vestimenta externa (cuero, tela, impermeables) fajas (cuero y tela)”*, registro 58809, en clase 25 internacional, que protege: *“Ropa”*, y el registro 254082, en clase 35 internacional, para la protección de: *“Servicios de venta al detalle y en línea de prendas de vestir, calzado, sombreros y accesorios para caballeros, mujeres y niños, y artículos para el hogar”*.

Ellos, cotejados con el signo propuesto por la compañía IMPORTADORA DINASTIA S.A., el cual pretende la protección y comercialización de: *“prendas de vestir, calzado y artículos*



de sombrería”, tal y como se desprende el hecho de que los listados por su orden protejan productos que están relacionados entre sí, y pertenezcan a una misma naturaleza mercantil dentro del sector de prendas de ropa de vestir y accesorios vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares, configura el riesgo de error y confusión para el consumidor, quienes quedarían en desventaja a la hora de adquirir y distinguir el origen empresarial de esos signos distintivos, procediendo su denegatoria.

Resulta importante señalar que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral, por lo que, no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito, en violación como es el caso que se conoce del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de rito, en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citada.

**SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Respecto de los agravios señalados por la compañía opositora este Tribunal, confirma los argumentos argüidos por el Registro de la Propiedad Industrial en virtud de corroborar que: a) No hay monopolización en este caso, es objetivamente similitud de signos que protegen mismos productos. b) Las diferencias alegadas no marcan una distintividad tal que puedan coexistir los signos. c) El análisis de la solicitud de marca es particular en casa caso. d) Existe territorialidad dentro de nuestro sistema marcario, por lo que situaciones extrajeras no son vinculantes. e) que el Registro si da respuesta a lo indicado por el apelante respecto de la jurisprudencia panameña. (ver folios 70 y 71) En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Ahora bien, respecto del cotejo marcario que dispone el art. 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, cabe indicar al recurrente que el citado cuerpo normativo plantea objetivamente que deben privilegiarse las semejanzas sobre las diferencias entre signos, pues hay una protección (artículo 25 de la ley de marcas) respecto de las marcas inscritas; así las cosas, no se tutela la certeza en la confusión que puedan causar la coexistencia de signos, sino la posibilidad de

confusión a partir de determinar objetivamente la existencia de tales semejanzas; tal análisis no lleva a plantearse la psicología del consumidor pertinente respecto de un sector del mercado, sino un consumidor promedio para productos de consumo masivo, y a lo sumo, un consumidor especializado para productos de consumo específico dado su grado de especialidad, por la cantidad que se vende, por la exclusividad por el precio o su utilidad, entre otras posibles especificidades. Pero lo cierto es que en este caso estamos ante productos de consumo común y masivo como lo son las prendas de vestir. Así las cosas, existiendo semejanzas entre signos figurativos de la misma clase, existe tal posibilidad de confusión, la que se tutela negando la coexistencia del signo solicitado con los inscritos, debiendo denegarse la solicitud.

Por otra parte, y dada la posibilidad de confusión, no es discrecional por parte de la Autoridad registral dejar el trámite de solicitud dependiendo de la posible o no oposición de los titulares de las marcas inscritas, sino que, también en apego al contenido del artículo 1 de la Ley de Marca, debe velar de oficio que no se violenten derechos preexistentes si en el ámbito de competencia se advierte tal situación, por lo que debe procederse a la denegatoria de la solicitud, por lo cual este Órgano de alzada, confirma la resolución venida en apelación.

Asimismo, lleva razón el apelante, en el sentido de que la calificación del artículo 13 y 14 deben cumplir con el principio de calificación unitaria (artículo 6 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883). No obstante, en este caso, el Registro actúa apegado al debido proceso anulando su primera prevención y notificando una segunda prevención ampliando su calificación y dando un nuevo término para su contestación (ver folio 57 del expediente principal), por lo que no se produjo indefensión alguna, como lo alega el apelante. Lo que impone el Registro como prevención, son los signos que objetivamente reconsidero el registrador, por existir inscritos en la publicidad registral; los cuales sin bien es cierto, fueron objeto de defensa de la contestación de la primera prevención (alegando la posibilidad de coexistencia), lo anterior no obsta para que deban oponerse acorde con el artículo 8 inciso a) y b), y art. 25 de la Ley de Marcas.

Al concluirse que con el signo que se pretende registrar se podría afectar los derechos de las empresas titulares de los registros inscritos, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre ellos, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de



la solicitud de la marca de comercio , fundamentado en una similitud gráfica e ideológica, con los registros inscritos, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el fundamento legal citado, no siendo de recibo los agravios expuestos por el apelante, los cuales deben ser rechazados, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Claudio Murillo Ramírez, apoderado especial de la empresa IMPORTADORA DINASTÍA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:22 horas del 16 de mayo de 2018, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

**SÉPTIMO. 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso

---

de apelación interpuesto por el Lic. Claudio Murillo Ramírez apoderado especial de la empresa **IMPORTADORA DINASTÍA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:22 horas del 16 de mayo de 2018, 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

maf/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**