



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0423-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “JUMBO TOYS”

TACOPLAST S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2013-8830)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0065-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta y cinco minutos del veinte de enero de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno- ochocientos- cuatrocientos dos , en su condición de Apoderado Especial de la empresa denominada **TACOPLAST S.A. DE C.V.**, que es una sociedad organizada de conformidad con las leyes de El Salvador, domiciliada en Santa Tecla, Departamento de la Libertad, San Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta y un minutos y dieciséis segundos del siete de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Octubre de 2013, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, de calidades y representación dicha, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **“JUMBO TOYS”**, en clase 28 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad.”*



II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas cuarenta y un minutos y dieciséis segundos del siete de mayo de dos mil catorce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

III. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Mayo del 2014, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

IV. 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **GYM-MARK, INC**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“GYMBO”**, en clase 28 y 41 internacional, bajo el número de registro 190749, inscrita el 29 de Mayo de 2009, vigente hasta el 29 de Mayo de 2019, para proteger *“en clase 28 Juegos y juguetes, juguetes para la bañera, juguetes de acción de baterías, juguetes flexibles, juguetes de construcción, juguetes de cuna, juguetes para dibujar, juguetes de acción eléctricos, juguetes electrónicos para el aprendizaje, juguetes de personajes de fantasía, juguetes para bebés, juguetes inflables, juguetes mecánicos, figuras de juguete moldeadas, juguetes musicales, sorpresas para fiestas en forma de pequeños juguetes, juguetes plásticos de personajes, alfombras de juegos que*



contienen juguetes para bebés, juguetes de peluche, juguetes saltarines, figuras de juguete que se puede colocar en distintas posiciones, juguetes estampados, juguetes de jalar, juguetes para montar, juguetes de hule de personajes, juguetes de arena, juguetes para dibujar, juguetes que chillan al apretarse, juguetes que se pueden apretar, juguetes rellenos, juguetes parlantes, rompecabezas de juguete, figuras de acción de juguetes y accesorios de las misma, aviones de juguete, animales de juguete y accesorios para los mismos, utensilios de cocina y para hornear de juguete, bancos de juguete, cajas de juguetes, bloques de construcción de juguete, relojes y relojes de pulsera de juguete, conjuntos de construcción de juguete, figuras de juguete, cartuchos y visores de película de juguete, muebles de juguete, harmónicas de juguete, casas de juguete, máscaras de juguete, equipos a escala par moldeo de juguete, pasta para mondear de juguete, pianos de juguete, cohetes de juguete, patineta de juguete, trenes de juguete y accesorios de los mismos xilófonos de juguete, juegos de computadora de batería con pantalla LCD cuya animación de características y efectos de sonido, juguetes para lanzar agua, juguetes de cuerda. y 41 Servicios educativos, tales como, dirección de clases, programas y talleres educativos e interactivos principalmente currículo multidisciplinario general para niños en el área de juego moto-sensorial, gimnasia, deportes, acondicionamiento físico y yoga, presteza preescolar y escolar, artes dramáticas, programas multiculturales y de segundo idioma, desarrollo de habilidades sociales, literatura y narrativa, ciencia , matemática, cocina, lenguaje de señas, arte y música; servicios educativos, tales dirección de talleres para padres en el área de entendimiento, mejoramiento y desarrollo de destrezas de los padres para criar niños y relaciones entre padres e hijos; organización y dirección de fiestas de cumpleaños para niños; organización y dirección de eventos de entretenimiento familiares y de niños.” (Ver folios 49 y 50).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**JUMBO TOYS**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, ya que así se desprende de su análisis y cotejo con



la marca inscrita “GYMBO”, Registro No. 190749, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y ambas protegen productos en la clase 28 internacional, de conformidad con el artículo 7 inciso j) y 8 literales a) y b) de la ley de marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. Por su parte el apelante no expresó agravios.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa denominada **TACOPLAST S.A. DE C.V.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*me presento en tiempo y forma a interponer recurso de apelación en contra de la resolución de las 15:41:16 horas del 07 de mayo de 2014.*” (Folio 30).

Esta frase no satisface lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad. Posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Folio 52) para expresar agravios, el apelante desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de*



Legalidad que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo que determina viable indicar que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que considera este Tribunal que no existe similitud entre las marcas contrapuestas, por cuanto del cotejo realizado entre el signo inscrito “GYMBO” y la marca solicitada “JUMBO TOYS”, las letras iniciales “GY” y “JU” de los vocablos “GYMBO” y “JUMBO” son distintas, compartiendo únicamente similitud en cuanto a las tres últimas letras “MBO”, las cuales por si solas no tienen un significado propio, ni crean tampoco un impacto que permita establecer una confusión entre ambos signos, además de contener la marca propuesta un segundo vocablo “TOYS”, aspectos que causan la diferenciación requerida para que se pueda inscribir la marca solicitada.

Efectivamente se puede observar que no guardan ninguna relación, por ende, no causarían ninguna confusión al consumidor medio, pues contiene suficiente diferencia a nivel gráfico lo cual produce que fonéticamente se distinga una de otra, lo que implica que la marca solicitada no resulta similar con respecto a la inscrita, y desde el punto de vista ideológico, este Tribunal estima que el término “**JUMBO**” se utiliza para determinar que es de gran tamaño y el vocablo “**GYMBO**” es un término de fantasía por lo que no provocan ninguna similitud de tipo conceptual.

De lo anteriormente expuesto, se determina que el signo propuesto, posee suficiente distintividad, por consiguiente el consumidor al momento de adquirir los productos que identifica dicha marca no estaría ante la posibilidad de riesgo de confusión o asociación, aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita “**GYMBO**”, lo que hace posible la coexistencia de ambas marcas en el comercio.

Asimismo respecto a la negativa de inscripción en que se basa la resolución apelada respecto al artículo 7 inciso j), el cual establece que no podrá ser registrado como marca un signo que resulte engañoso o atribuya a su objeto de protección, determinadas cualidades sobre su naturaleza, procedencia, modo de fabricación o cualquier otra característica, observa este



Órgano Colegiado que al contener el signo propuesto el término “TOYS” cuyo significado en español es “JUGUETES” , efectivamente provocaría en la mente del consumidor que los productos a proteger tendrían esta característica, sin embargo, considera este Tribunal que; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de cita es posible limitar la lista de productos que se presenta, siendo que los únicos que no recaen en la prohibición de registrabilidad indicada son: “*juegos y juguetes.*”, porque la marca vista como un todo y bajo el concepto de etiqueta, tal como lo indican los artículos 7 y 28 de la Ley de citas, es distintiva respecto a estos, debiendo limitarse los productos a proteger precisamente a “*juegos y juguetes*” .

En razón de todo lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa denominada **TACOPLAST S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta y un minutos y dieciséis segundos del siete de mayo de dos mil catorce, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de de fábrica y comercio solicitada “**JUMBO TOYS**” limitando los productos a proteger a “*juegos y juguetes*”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Cristian**



Calderón Cartín, en su condición de Apoderado Especial de la empresa denominada **TACOPLAST S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta y un minutos y dieciséis segundos del siete de mayo de dos mil catorce, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca “**JUMBO TOYS**” en clase 28 sólo para los productos “*juegos y juguetes*”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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 Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

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.