



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0905-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CONWAY (DISEÑO)”

TARGET SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 8397-06)

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO N<sup>o</sup> 1440-2009

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, ocho horas con cuarenta y cinco segundos del dieciséis de noviembre del dos mil nueve.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, San Pedro, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial, de la sociedad **TARGET SOCIEDAD ANÓNIMA**, constituida y organizada según las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Avenida Central, Casa No. Diez-veinticinco, Corregimiento de Calidonia, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos, veintiocho segundos del once de junio del dos mil nueve.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre del dos mil seis, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, de calidades y condición indicadas al inicio, presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CONWAY (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en **Clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza,



servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veinte minutos, veintiocho segundos del once de junio del dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca referida anteriormente. En razón de ello el recurrente presenta los recursos de revocatoria y apelación, resultando que el Registro, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta minutos, treinta y cinco segundos del seis de julio del dos mil nueve declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación.

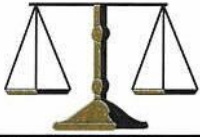
**TERCERO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### *CONSIDERANDO*

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió la prueba para mejor resolver que consta a los folios 62 a 63 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente: **ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**CON-WAY**” a nombre de la empresa **CON-WAY INC**, según consta del registro número **160697**, desde el 18 de JULIO DEL 2006, vigente hasta el 18 de julio del 2016, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, cadena de suministro, logísticas, y servicios de logística inversos, a saber, rastreo computarizados de documentos, servicios



de administración de información, a saber, procesamiento de envíos, preparación, de envíos de documentos y facturas, rastreo de documentos, paquetes, y fletes, redes en computadoras, Intranets y el Internet, servicios de administración de negocios, a saber, administración de logísticas, logística inversa, servicios de cadena de suministro, cadena de suministro de visibilidad y sincronización, suministro y demanda de previsión y proceso de distribución de productos para otros, servicios de consultoría de negocios relacionados a la distribución de productos, servicios de administración de operaciones, logísticas, logística invertida, cadena de suministro, y sistemas de producción y distribución de soluciones.

**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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.**

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veinte minutos, veintiocho segundos del once de junio del dos mil nueve, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de **“CONWAY (DISEÑO)”**, por considerar en el considerando sétimo de la resolución venida en alzada, que la misma es inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita **“CON-WAY”**, ambas resultan similares y protegen servicios relacionados en la misma **clase 35**, lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. La coexistencia de ambas marcas en el comercio, estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de los signos marcarios distintivos, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la condición que se apersona, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en líneas atrás, alegando que el señor



Registrador manifiesta que las marcas en cuestión son similares, sin embargo no toma en cuenta que se trata de marcas contenidas en clases diferentes de acuerdo a la Clasificación de Niza y que además protegen productos diferentes. Que la marca “CONWAY DESIGN (DISEÑO)” en clase 35 internacional se trata de una marca mixta que cuenta con suficientes elementos diferenciadores que le permiten ser objeto de registro. Dichos elementos se refieren a la palabra DESIGN la cual hace alusión al tipo de marca que es, asimismo los vocablos CONWAY se encuentran unidos formando una única palabra. La marca “CONWAY DESIGN” (DISEÑO) cuenta con los elementos básicos exigidos para el registro de las marcas, los cuales son a saber: novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. No teniendo razón el Registro de la Propiedad Industrial al negar el registro de la misma.

**QUINTO: ANALISIS DEL FONDO DEL ASUNTO:** Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

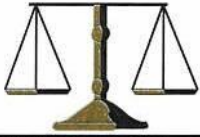
Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores,



brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De tal manera, en el primer párrafo del artículo 8º, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

Partiendo de lo anterior, las marcas de servicios contrapuestas, la solicitada “**CONWAY (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en la **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, *servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina*, y la inscrita “**CON-WAY**”, para proteger y distinguir en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, *cadena de suministro, logísticas, y servicios de logística inversos, a saber, rastreo computarizados de documentos, servicios de administración de información, a saber, procesamiento de envíos, preparación, de envíos de documentos y facturas, rastreo de documentos, paquetes, y fletes, redes en computadoras, Intranets y el Internet, servicios de administración de negocios, a saber, administración de logísticas, logística inversa, servicios de cadena de suministro, cadena de suministro de visibilidad y sincronización, suministro y demanda de previsión y proceso de distribución de productos para otros, servicios de consultoría de negocios relacionados a la distribución de productos, servicios de*



*administración de operaciones, logísticas, logística invertida, cadena de suministro, y sistemas de producción y distribución de soluciones*, se puede observar que examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, muestran una similitud gráfica y fonética. **Gráfica**, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, al contar con varios vocablos comunes, la única diferencia es el guión que divide la marca registrada, siendo, que el elemento denominativo es el preponderante, que en ambos signos es la palabra **“CONWAY”**, la cual además de ser la marca inscrita, está contenida en la marca solicitada, por lo que la marca inscrita debe protegerse.

La disposición de lo anterior no señala para el consumidor una diferencia que haga inconfundible esos signos, porque incluso desde el punto de vista del cotejo *fonético*, se vocalizan en forma idéntica, lo que provoca una confusión auditiva. Las similitudes gráfica y fonética encontradas, entre el signo inscrito y solicitado, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, la especialidad, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición,p. 109).*

Por otra parte, debe notarse que los productos o servicios protegidos por los signos enfrentados son idénticos y otros están relacionados, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas, lo que también podría provocar que el consumidor estime que los servicios comercializados bajo esos signos, tengan un origen común, es decir, que vienen del mismo productor o comercializador, como también podría pensar, que los servicios de la marca a inscribir son nuevos servicios de la marca ya inscrita **“CON-WAY”**.



Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”*

Es por esta razón que considera este Tribunal, que la marca pretendida incurre no sólo en la prohibición establecida en el literal **a) del artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo señala el Registro **a quo**, sino también en el **inciso b)**, que impide la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a otra inscrita y el inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Siendo así, este Tribunal al observar que la marca solicitada “CONWAY (DISEÑO)” y la inscrita “CON-WAY” guardan similitud gráfica y fonética, y la confundibilidad entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los servicios tienen un origen común o provienen de un mismo fabricante, considera que no es posible acceder a la inscripción solicitada, siendo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho.

**SIXTO.** Alega la representación de la empresa apelante, que en fecha doce de setiembre del dos mil seis, solicitó la inscripción de la marca “CONWAY DESIGN (DISEÑO)” en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger los siguientes servicios: servicios de publicidad,



gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina No obstante, de la documentación que consta en autos, observa este Tribunal, que la recurrente lo que solicitó ante el Registro **a quo**, fue la inscripción de la marca **“CONWAY (DISEÑO)”**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, no así la inscripción de la marca **“CONWAY DESIGN (DISEÑO)”**, tal y como puede apreciarse a folio uno del expediente, por lo que resulta necesario indicar, es que la recurrente, en ningún momento solicitó la modificación de la marca **“CONWAY (DISEÑO)”**, modificación que viene defendiendo en los agravios que expresó al interponer el recurso de apelación ante el **a quo**, pero ello es improcedente, pues, no cabe introducir esta modificación en ese momento procesal; además, como puede notarse, esa modificación a la que alude la apelante en el recurso de apelación, constituye un cambio esencial en el signo propiamente, la cual está prohibida por el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas. De ahí, que considera este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, tal y como se solicitó la marca **“CONWAY (DISEÑO)”**.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Encuentra este Tribunal que existe similitud gráfica y fonética entre los signos confrontados, sobre todo tratándose en ambos casos de la protección de servicios relacionados en el mercado, lo que podría causar confusión en el público consumidor. Ante esta situación la protección ha de otorgarse al titular de la marca registrada por encima de la empresa solicitante. Así, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TARGET SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos, veintiocho segundos del once de junio del dos mil nueve, la que en esta acto se confirma.

**OCTAVO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del





2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

*POR TANTO*

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TARGET SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinte minutos, veintiocho segundos del once de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Marcas Inadmisibles por derechos de terceros**  
**TG. Marcas inadmisibles**  
**TNR. 0041.33**