



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0382-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “SUEÑITO LUXOR”

DIVECO PANAMÁ S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 276-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 188-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del veintisiete de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-9085-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **DIVECO PANAMÁ S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dos minutos con cuarenta y siete segundos del dos de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de de enero de 2013 por el Lic. **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado de la empresa **DIVECO PANAMÁ S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en la Avenida Samuel Lewis y Calle 53, Edificio Omega, Piso M, Ciudad de Panamá, Republica de Panamá, con establecimiento administrativo y comercial, situado en esa misma dirección, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SUEÑITO LUXOR**”, bajo diseño:



En **clase 20** internacional, para proteger y distinguir: *“Camas, colchones y muebles.”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dos minutos con cuarenta y siete segundos del dos de abril de dos mil trece, se resolvió: *“(….) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (….)”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado de la empresa **DIVECO PANAMÁ S.A**, interpuso para el día 09 de abril de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación y Nulidad Concomitante, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta minutos y veintinueve segundos del diecinueve de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(….) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (….)*. Y mediante el dictado de las once horas con treinta y un minutos del diecinueve de abril de los corrientes, dispuso: *“(….) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (….)”*

SEXTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- 1) **Marca de Fábrica: “LUXOR”**, registro número **139298**, en **clase 17** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **BANCO IMPROSA S.A.**, inscrita desde el 18 de junio de 2003, con una vigencia hasta el 18/06/2023. Diseño, (v.f 75 y 76)

LUXOR

- 2) **Marca de Fábrica: “LUXOR”**, registro número **139296**, en **clase 20** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **BANCO IMPROSA S.A.**, inscrita desde el 18 de junio de 2003, con una vigencia hasta el 18/06/2023. Diseño, (v.f 77 y 78)

LUXOR

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SUEÑITO LUXOR (DISEÑO)”** presentada por la empresa **DIVECO DE PANAMÁ S.A.**,



al determinar que de la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita “**LUXOR (DISEÑO)**” bajo los registros números 139296 y 139298 propiedad de la empresa **BANCO IMPROSA S.A.**, del cual se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas y siendo inminente el riesgo de confusión que generarían las marcas en el mercado, se vería afectado no solo el derecho de elección del consumidor sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 09 de abril de 2013, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las once horas del veintidós de agosto de dos mil trece.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a emitir las consideraciones de fondo es importante manifestar por parte de este Tribunal que el fundamento para interponer el *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, 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.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, debemos indicar que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.



En este sentido, obsérvese que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**SUEÑITO LUXOR (DISEÑO)**” y las marcas inscritas bajo la denominación “**LUXOR (DISEÑO)**”, a **nivel visual** el signo propuesto pese a que incorpora la palabra “**SUEÑITO**” esta no le proporciona el grado de distintividad necesario con relación a las denominaciones que se encuentran inscritas, dado que al utilizar la misma frase **LUXOR**, ello induciría a que el consumidor medio no logre identificarlos de manera adecuada en el mercado y la relacione con las que comercializa la marca inscrita.

Aunado a ello, en cuanto a que el signo propuesto genere **confusión auditiva** cabe advertir que en el tanto los signos gramaticalmente contengan el mismo mensaje como el del caso que nos ocupa, bajo la expresión “**LUXOR**” su pronunciación será similar y de esa misma manera será percibida por los consumidores, lo cual conlleva evidentemente a lesionar los derechos e interés de su titular.

Además, a **nivel ideológico** no se podría obviar que las marcas inscrita datan del año 2003 (v.f 75 al 78), con lo que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con relación a los productos que dicha empresa comercializa. El signo que se pretende inscribir se encuentra destinado para la clase 20 internacional, sea, sobre la misma línea de productos que protege las inscritas, dado que los productos de la clase 17 y 20 internacional se encuentran relacionados entre sí, por ende, dentro de la misma actividad mercantil y que se expenden en los mismos tipos de establecimientos. Ante esto, el consumidor va asociar las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, situación que evidentemente lesiona el derecho de exclusiva del titular de conformidad con el artículo 25 de la Ley de rito. En consecuencia no podría otorgársele protección registral, tal y como fue determinado por el Registro de la Propiedad Industrial y que como se indicó líneas arriba comparte este Órgano de alzada.

Por otra parte, este Tribunal debe advertir al recurrente que si bien con la documentación visible a folios del 60 al 64 se demuestra que se realizó un Contrato de Fideicomiso entre la empresa DIVECO PANAMÁ S.A, y el BANCO IMPROSA S.A, respecto de los registros



139298 y 139296 y que en virtud de ello, el Banco en su condición de fiduciaria del fideicomiso de garantía aparece como titular de las marcas inscritas; lo anterior no es suficiente para que este Tribunal pueda determinar que aun y cuando las marcas se registren a nombre de titulares diferentes, su coexistencia no causaría perjuicio o causaría violación a los derechos de terceros, ya que, al tratarse de un negocio mercantil de garantía, podría eventualmente perjudicar al tenedor, en este caso titular de las marcas inscritas y del derecho de exclusiva que otorga la Ley de Marcas, en el tanto no se logra desprender de la documentación las condiciones de la garantía que dio origen al Contrato y mucho menos que este “ *en el momento que se den las condiciones del fideicomiso y este se finiquite, nuevamente registralmente se encontrará a mi representada DIVECO DE PANAMA S.A.(...) como verdadero titular de la marca*”.

En cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Por lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SUEÑITO LUXOR (DISEÑO)**”, en **clase 20** de la Nomenclatura Internacional de Niza, presentada por la empresa **DIVECO PANAMÁ S.A.**, lo procedente es declarar sin lugar el recurso interpuesto en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dos minutos con cuarenta y siete segundos del dos de abril de dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos, por cuanto ante la falta de agravios por parte del apelante se denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada.



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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de la empresa **DIVECO PANAMÁ S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dos minutos con cuarenta y siete segundos del dos de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SUEÑITO LUXOR (DISEÑO)”** en **clase 20** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza.

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora