



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0646-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “DULCES TROPICAL (DISEÑO)”

GUANDY HOLDING INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2179-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0258-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número -1-903-770, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUANDY HOLDING INC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cero minutos con diecinueve segundos del primero de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de marzo de 2011, por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado de la empresa **GUANDY HOLDING INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Edificio Comosa, Piso seis, Avenida Samuel Lewis, Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica denominada **“DULCE TROPICAL (DISEÑO)”**:



En clase 30 internacional, para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereal, pan productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”*

Por documento visible folio **10** del expediente de marras, la empresa **GUANDY HOLDING INC**, en cumplimiento de lo prevenido mediante el auto de las once horas, ocho minutos con cuarenta y cuatro segundos del diecisiete de marzo de dos mil once, procedió a limitar la lista de productos a los siguientes: *“dulces, gomitas y marshmallows.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cero minutos con diecinueve segundos del primero de junio de dos mil once, se resolvió: *“(…), Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (…).”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUANDY HOLDING INC**, interpuso para el día 30 de junio de 2011 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las catorce horas veintiún minutos del doce de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(…), Declarar sin lugar el*



Recurso de Revocatoria (...); 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TROPICAL**”, registro número **134954**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, inscrita desde el 29 de agosto de 2002 y vigencia hasta el 29/08/2022. (v.f 55)

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 denegar la solicitud de inscripción de la marca “**DULCES TROPICAL (DISEÑO)**” presentada por la empresa **GUANDY HOLDING INC**, al determinar que



corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita “**TROPICAL**”, con la cual se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar riesgo de confusión, capaz de inducir a error a los consumidores al no existir la distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, dado que pertenecen a la misma clase de nomenclatura internacional, con lo cual no solo se estaría afectando el derecho de elección de los consumidores, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, razón por la cual debe denegarse la solicitud presentada al trasgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el apoderado de la empresa **GUANDY HOLDING INC**, en su escrito de apelación manifestó en términos generales que su representada presentó solicitud de la marca “**DULCES TROPICAL (DISEÑO)**”, en clase 30 internacional, y por solicitud del Registro limitó la lista de productos a proteger a “dulces, gomitas y marshmallows”, la cual se rechazó mediante la resolución que ahora se impugna, indicándose que es similar a la marca registrada número 134954. Que la marca de su representada debió ser analizada en su conjunto y no de manera separada, dado que esta cuenta con elementos diferenciadores suficientes, sean “**DULCES**”, “**TROPICAL**” y el **DISEÑO** los cuales en su conjunto hacen que sea diferenciable y distinguible, por lo que el consumidor podrá identificar la marca y sus productos. Además, que el signo marcario propuesto por su representada cuenta con otros elementos diferenciadores de los productos como lo son; el diseño y los colores contenidos en el. Que del cotejo realizado por su representada a los signos se desprende de manera clara que no existe similitud a nivel gráfico ni ideológico. Que el Registro de la Propiedad Industrial debe ser consecuente con el dictado de sus resoluciones, con el fin de hacer uso y aplicar la jurisprudencia de dicha autoridad, la cual no puede ser excluyente para unos casos y para otros no ya que se estaría violentando el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de nuestra Carta Magna. Que la marca de su representada cuenta con los elementos básicos como lo son novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Se adjunta como



sustento base para este proceso la resolución número 4248 de las catorce horas cuarenta minutos del 25 de agosto de 1995, dictada por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. Por lo anterior solicita se acoja el presente recurso y se continúe con el trámite de inscripción y se emita el edicto de ley correspondiente.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. De previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal, considera de merito traer a colación lo que establece 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. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual 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 que los consumidores se encuentren en una eventual situación de 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.

El artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, cuando se da similitud o semejanza entre los signos, y relación por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en



que por esas circunstancias los signos sean confundibles entre si y generen riesgo de asociación empresarial entre ellos, sea, que para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario.

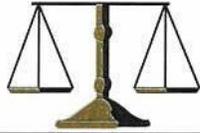
Bajo tal connotación el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los compradores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Para el caso bajo examen, del cotejo realizado a las marcas contrapuestas “**DULCES TROPICAL (DISEÑO)**” del signo propuesto y “**TROPICAL**” que se encuentra registrado, ambos en **clase 30** de la nomenclatura internacional, tenemos que a **nivel visual** ambas se estructuran gramaticalmente de manera similar, en virtud de que a diferencia de lo que estima el recurrente, pese a que la solicitud propuesta incorpora el término dulces tropical y el siguiente diseño:



El término dulces y el diseño no le proporcionan la distintividad requerida al signo solicitado, toda vez que la parte denominativa de la marca es su eje central y en este caso el término “Tropical” constituye el elemento principal de la marca.

El elemento dulces incorporado es un término genérico y de uso necesario en el comercio respecto del producto que en este caso son precisamente dulces, por lo que de conformidad con



el artículo 28 de la Ley de Marcas, este elemento no es protegible y no es apto para proporcionarle el grado de distintividad necesario. En este caso las similitudes y coincidencias en la palabra “Tropical”, que es el elemento central de ambas marcas genera riesgo de confusión ya que los consumidores podrán asumir que ambos productos tienen un mismo origen empresarial.

Cabe señalar que el diseño gráfico (figura), los colores y letra utilizada, no son elementos por medio del cual se pueda definir una distintividad entre signos marcarios que están siendo cotejados, dado el elemento denominativo es el central, y las empresas pueden variar sus diseños por técnicas de mercadeo para promocionar sus productos en el mercado, por lo que el estudio debe focalizarse en los elementos de mayor perceptibilidad para el consumidor, sea, el elemento denominativo constituido por la palabra TROPICAL, la cual contienen en común.

Igualmente, a **nivel fonético** se da confusión ya que los signos concentran su mayor fuerza en la palabra TROPICAL tal y como se indicó líneas arriba, a la hora de pronunciarla éstos sonaran de forma idéntica, y de esa misma manera será percibida en la mente del consumidor por lo que evidentemente carece de actitud distintiva. Igual confusión se da a nivel gráfico al centrarse la atención en la palabra escrita “Tropical” y la playa y el sol son elementos que se asocian al trópico. A nivel ideológico, se trata del mismo concepto, por lo se concluye que la confusión entre ambos signos es alta.

El riesgo de confusión ante signos similares se consolida cuando existe algún tipo de identidad, similitud o relación entre los productos o servicios a proteger, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que la protección de la marca se centra en los productos idénticos y relacionados y se excluye cuando los servicios o productos son totalmente diferentes de forma que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos



inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen.

Obsérvese, que el signo inscrito visible a folio 55 protege: “*Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereal, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”, y el signo propuesto pretende la protección de: “*dulces, gomitas y marshmallows*”, ambos determinados dentro de la clase 30 internacional. Obsérvese, que el registro inscrito contempla productos de confitería, siendo esta una manera generalizada de contemplar todo aquel tipo de producto derivado de los dulces, por lo que no podríamos obviar que existe relación en el tipo de productos que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada, los que por su naturaleza serán ubicados en el mismo sector o anaquel de los establecimientos comerciales que pretendan distribuir dichos productos, por lo que el nivel de riesgo de error y confusión entre los productos y su origen empresarial será inevitable para el consumidor.

Por estas consideraciones, no lleva razón el argumento del recurrente al estimar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial, y en este sentido no son de recibo sus manifestaciones. De ingresar a la corriente registral el signo propuesto y comercializarse dicho producto en el mercado, el consumidor medio podría asociarlos como si fuese del mismo origen empresarial del que se encuentra inscrito, lo cual conlleva evidentemente a un riesgo de confusión a los consumidores, aunado al perjuicio de los derechos e intereses de su titular, por lo que no podría el signo solicitado obtener protección registral, tal y como fue determinado por el Registro de Instancia, criterio que comparte este Órgano de alzada.

En cuanto a la resolución número 4248 de las catorce horas cuarenta minutos del 25 de agosto de 1995, dictada por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo señalados, el cual incorpora el recurrente como base de sus alegatos, no puede ser utilizado como parámetro para



determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominaciones presentadas ante dicha instancia debe ser resuelta de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda. Lo anterior, en apego a lo que disponen los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que regulan el principio de legalidad, ante este principio todos los actos deberán ajustarse a lo que dispone nuestra normativa legal y reglamentaria, por lo que al amparo de ello el actuar del Registro de instancia, no violenta la normativa constitucional, rechazando sus aseveraciones en este sentido. En el caso concreto se demostró que los signos son confundibles y los productos relacionados por lo que debe de aplicarse el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de instancia, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, apoderado especial de la empresa **GUANDY HOLDING INC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cero minutos con diecinueve segundos del primero de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 Orgánico y 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 **Mauricio Bonilla Robert**, apoderado especial de la empresa **GUANDY HOLDING INC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cero minutos con diecinueve segundos del primero de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DULCES TROPICAL (DISEÑO)**” en **clase 30** 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora