



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0744-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “SIP” (DISEÑO)

BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4520-2008)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 358-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas, cuarenta minutos del diecisiete de abril de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San Pedro, Sabanilla, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Avenida Transísmica, Distrito de San Miguelito, Milla 6 al lado del Instituto Pubiano de la Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y tres minutos, diecinueve segundos del once de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el catorce de mayo de dos mil ocho, la representante de la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, solicita ante el Registro de la Propiedad Industrial, se inscriba la marca de fábrica y comercio “SIP” (**DISEÑO**), en la clase 3 de la nomenclatura

internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos*”.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas, treinta y tres minutos, diecinueve segundos del once de agosto de dos mil ocho, rechazó la inscripción solicitada, por cuanto la marca propuesta resulta irregistrable al transgredir el artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **TURTLE WAX INC.**, la marca de fábrica “**ZIP**”, bajo el registro número 49634, en clase 3 de la Clasificación Internacional, vigente desde el veintitrés de julio de mil novecientos setenta y cinco y vigente hasta el veintitrés de julio de dos mil diez, para proteger y distinguir pulimentos para automóviles y soluciones para lavar automóviles (folios 28 y 29).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca inscrita, consideró que no se diferencian entre sí dadas las similitudes que se determinaron en el análisis marcario, pudiéndose provocar un riesgo de confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, aún cuando el signo solicitado contenga un diseño, se considera que al estar contenidos los productos que protege la marca inscrita, dentro de la lista de los productos que se pretenden proteger y distinguir, se considera que son suficientes elementos similares que no permiten la coexistencia de ambas marcas.

Por su parte, la empresa recurrente destacó en su expresión de agravios, que la marca solicitada es de tipo mixta, que no puede verse aislada sino en su conjunto, pues es así como ésta se imprime en la mente del consumidor, mientras que la marca inscrita es una marca denominativa, por lo que la similitud de varias letras en dos marcas distintas, no hace que su coexistencia sea imposible, además, que los productos protegidos por el signo solicitado son totalmente distintivos y comercializados junto con los productos tipo detergentes. Alega que la marca solicitada se encuentra vigente y registrada ante la Dirección General del Registro Industrial de Panamá, lo que ha hecho que sea ampliamente comercializada y publicitada en el mercado panameño, por lo que los consumidores la conocen y la eligen dentro de otras marcas del mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para la solución del presente asunto, se hace necesario recordar que existen **marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas**. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe señalarse, el solicitado es una **marca mixta "SIP" (DISEÑO)**, esto es, compuesta por letras y un diseño y el inscrito de una marca denominativa, esto es, compuesta concretamente por el término **"ZIP"**, ante lo cual este Tribunal considera que la empresa recurrente no lleva razón al alegar que la similitud de varias letras en dos marcas distintas, no hace que su coexistencia sea imposible, ya que al ser el elemento denominativo el que debe resaltarse, por ser el que con mayor facilidad recuerda el consumidor y en el caso en estudio, entre las marcas confrontadas, existe una identidad fonética, toda vez que desde el punto de vista fonético, en nuestro medio las consonantes **"S"** y **"Z"** se pronuncian con un mismo sonido, por lo que opera una igualdad en su vocalización y pronunciación.

Así las cosas, el artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000 y sus reformas), que se refiere a la inadmisibilidad de una marca cuando afecte derechos de terceros, es enfático en su inciso a), al rechazar la solicitud de una marca

cuando el signo propuesto sea igual o similar a otra inscrita y que se refiera a los mismos productos, al establecer lo siguiente: **“Artículo 8.- marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) 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”.

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme lo establecido en la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión, de que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar la inscripción de la marca de fábrica y de comercio solicitada por la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, ya que el cotejo practicado a la marca inscrita y la que se pretende registrar, refleja que son marcas similares, y que su eventual coexistencia implicaría confusión del público consumidor, máxime que protegen productos similares de la misma clase, y que su función es limpiar y pulir, por lo que pueden ser adquiridos en el mismo establecimiento y en los mismos canales de distribución, haciendo incurrir en error al consumidor, tanto respecto del producto, como sobre su origen empresarial.

Al respecto, es importante señalar que el artículo 24 literal e) del Reglamento a dicha ley, indica en lo que corresponda para este caso concreto, las **“Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta entre otras, las siguientes reglas: e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”.

Es importante traer a colación que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que se conoce, se genera el *“riesgo de confusión”* y por ende, el *“riesgo de asociación”* al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Es por eso, que en función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, transcrito supra, establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros.

QUINTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD POR PARTE DE LA EMPRESA RECURRENTE. Finalmente, este Tribunal considera importante resaltar, que el hecho de que la marca **“SIP” (DISEÑO)**, haya sido inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Panamá, tal y como lo demuestra con prueba documental aportada por la representante de la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA S.A.** en el escrito presentado ante esta Instancia el cinco de marzo del presente año, ello no significa que dicha registración, sea un requisito sine qua non para que el Registro y este Tribunal procedan a inscribir la marca solicitada, pues, debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas, regulado en el artículo 6 inciso 3) del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, el principio de la independencia de las marcas, es sin lugar a dudas, una consecuencia del principio de

territorialidad, en el sentido, de que el registro de una marca queda limitada al país que le concedió el registro, siendo, que la misma se regirá por la ley nacional de ese país, de tal forma que lo manifestado por la apelante no es de recibo, toda vez que, independientemente de su inscripción en Panamá, y de su notoriedad según prueba aportada, en el presente asunto la notoriedad no implica que una marca deba inscribirse, pese a la existencia de otra similar e inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el posible riesgo de confusión y asociación entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y tres minutos, diecinueve segundos del once de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **BARRAZA Y COMPAÑÍA, S.A.**, en contra de la



resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y tres minutos, diecinueve segundos del once de agosto de dos mil ocho, 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33