



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0789- TRA-PI**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-4206)**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “TUPPERMAID”**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 547-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de mayo de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 2-0496-0310, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8, Ciudad de Panamá, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:32:15 horas del 16 de agosto de 2011.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de mayo de 2011, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TUPPERMAID**”, en la clase 21 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*recipientes para la cocina*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 13:32:15 horas del 16 de agosto de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, conforme lo establece el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**TUPPERWARE**”, y por existir similitud



gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen los mismos productos y relacionados en la misma clase 21 de la Clasificación Internacional.

**TERCERO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 22 de agosto de 2011 la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa Central American Brands Inc., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, alegando que no hay posibilidad de confusión entre las marcas ya que ninguno de los dos signos constituyen términos que se asocien a algo, son términos de fantasía y los términos “WARE” y “MAID” las hace suficientemente distintas tanto en la parte gráfica y fonética como ideológica, pues evidentemente se escriben y pronuncian distinto y por definición no se relacionan, lo cual puede ser detectado por cualquier persona. Concluye que la coexistencia como marca de los signos en cuestión no genera ningún daño al consumidor y mucho menos a la titular de la marca registrada, ya que ésta no puede verse dañada por la existencia de una marca que es considerablemente distinta a la inscrita.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



**ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TUPPERWARE**”, bajo el acta de registro número 29696, desde el 12 de junio de 1964 y que se encuentra vigente hasta el 12 de junio de 2019, para proteger y distinguir: *“vasijas o vasos plásticos moldeados, frascos, picheles, utensilios o recipientes vacíos para condimentos, a saber: sal, pimienta, batidores para salsa de tomate, compactos vacíos, recipientes y utensilios para servir cremas y azúcar, jaboneras, cajas de materias plásticas para masajes de cabello, cajas de materias plásticas para cepillos de dientes, dispensadores de masajes de materiales plásticos, tarjeteros (menú) también de materiales plásticos, tazones o poncheras, tazas y platillos, vasijas para almacenar jarros y mezcladores al vacío, mezcladores para cocteles y bebidas, cajas para recetas, cajas y azafates para pan, pasteles y mantequilla, recipientes de materias plásticas para guardar los alimentos, recipientes para guardar pasteles, recipientes de materias plásticas para guardar almuerzos, azafates para papelería, azafates giratorios”*, en Clase 21 de la nomenclatura internacional, propiedad de DART INDUSTRIES INC. (Ver folios 20 y 21).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**TUPPERWARE**”, a nombre de la empresa DART INDUSTRIES INC., y darse similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 21, los mismos productos y relacionados con los que protege la marca inscrita.

Analizadas las razones dadas por la representación de la empresa recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son



compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en los incisos a) y c), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “TUPPERMAID”, guarda semejanza gráfica y fonética, con la inscrita.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, “TUPPERMAID” vs “TUPPERWARE”, coincidiendo ambas marcas en su elemento inicial predominante, que es la palabra “TUPPER”, diferenciándose una de la otra únicamente por su terminación, lo que no es capaz de aportar distintividad a las marcas ya que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación del elemento preponderante en la marca solicitada, que es la palabra “TUPPER”, es idéntico a la pronunciación del elemento predominante en la marca inscrita y tal y como lo resolvió el Órgano a quo al indicar que la pronunciación de las marcas es idéntica al principio, que es lo que el consumidor capta de manera instantánea al ver el signo, siendo que el signo propuesto



no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado, lo anterior debido a que aun y cuando el final de la frase sea diferente, el consumidor no llega a diferenciar que se trata de signos distintos, por la primera impresión de los signos, y en razón de ello el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar **“TUPPERWARE”** vs **“TUPPERMAID”**.

Desde el punto de vista ideológico, el resultado del cotejo es el mismo, sea la presencia de similitud entre ambos signos; en virtud de que el término final en la marca inscrita **“WARE”** es traducido al español como **“EQUIPO O CONJUNTO DE UTENSILIOS”**, y este concepto se relaciona con el de la marca solicitada. Nótese que termino final de la marca solicitada es **“MAID”** cuya traducción es **“EMPLEADA-SIRVIENTA-MUCAMA”**. De ahí que ideológicamente **“WARE”** y **“MAID”** giran alrededor de algo que **“SIRVE”**, por lo que no se diferencian, son descriptivos y no le aportan distintividad. De esta forma el elemento distintivo **“TUPPER”**, presente en ambas marcas, hace que una evoque la idea de la otra, y los términos que podrían diferenciarlas no son idóneos para evitar un riesgo de confusión.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean iguales o relacionados como sucede claramente en este caso. En cuanto este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los productos, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita (todos recipientes), existe una evidente relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los productos de una con los de la otra, incurriendo en la prohibición del artículo 8 inciso a).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, *“(…) un daño económico o*



*comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 citado *“(...) 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; (...)”*.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual lo pertinente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña** en representación de la empresa **Central American Brands Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:32:15 horas del 16 de agosto de 2011, la cual se confirma.

**CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la Licenciada **Sara Sáenz Umaña** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Central American Brands Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:32:15 horas del 16 de agosto de 2011, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*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.**