



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0096-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “Tpkeño´s (Diseño)”

TEPKENÕ’S S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-8781)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0612-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cinco minutos del treinta de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licda. **Paola Castro Montealegre**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1143-0953, en su condición de apoderada especial de la empresa **TEPKENÕ’S S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintiocho minutos con veinte segundos del quince de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de octubre de 2014, por la Licda. **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TEPKENÕ’S S.A.**, organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá y domiciliada en Carretera Panamá- Colón, Km. 36, Centro Logístico Frigoservice, Módulo Tepkenos, sector Chagres, Provincia de Colón, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Tpkeño´s (Diseño)**”, en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: “**Snack (boquitas, botanas) a base de masa de trigo rellena de productos salados o dulces.**”



SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, veintiocho minutos con veinte segundos del quince de diciembre de dos mil catorce, se resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. [...].*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda. Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial de la empresa **TEPKENO’S S.A**, interpuso para el día 06 de enero de 2015, en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las once horas, cinco minutos con veinte segundos del nueve de enero de dos mil quince el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...].*” Y por medio del auto de las once horas, diez minutos con veinte segundos del nueve de enero de dos mil quince, resuelve: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].*”, razón por la cual conoce este Tribunal de alza.

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 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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



Único: Marca de fábrica y comercio “TEQUEÑOS”, registro **189536**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **JORGE FLORES**, pasaporte c 129682, inscrita desde el 30 de abril de 2009 y vigencia al 30/04/2019. (v.f 75)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia 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 “**Tpkeño’s (Diseño)**”, en **clase 30** internacional, presentada por la empresa **TEPKENO’S S.A.**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marca inscrita “**TEQUEÑOS**” registro **189536**, en **clases 30** internacional, propiedad del señor **JORGE FLORES**, por cuanto del estudio integral realizado se comprueba que hay similitud entre los signos, aunado a que protegen productos similares y relacionados dentro de la misma actividad mercantil, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría no solo afectando el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y en consecuencia se trasgrede 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.

Por su parte, la representante de la empresa **TEPKENO’S S.A.**, dentro de sus agravios manifestó que el signo propuesto por su representada corresponde a una marca mixta, conformada por un diseño y las letras **Tpkeno’s**, en tipografía especial con apostrofe que se



asemeja a un producto alimenticio, siendo suficientemente distintiva, además de que las letras en su conjunto son una denominación de fantasía. Que el signo inscrito se conforma por un concepto genérico y el propuesto por su representada es una denominación de fantasía, con un diseño especial que le proporciona distintividad. Por lo anterior, solicita continuar con el trámite de la solicitud de registro del signo “**Tpkeño´s (Diseño)**”, en **clase 30** internacional, presentado por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del 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***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también 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 las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe 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.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, aplicado al caso bajo examen la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**Tpkeño’s (Diseño)**” y la marca inscrita “**TEQUEÑOS**” registro **189536**, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, al margen del siguiente estudio.

Obsérvese, que a **nivel visual y fonético** el signo propuesto “**Tpkeño’s (Diseño)**”, pese a su gráfica y diseño especial, no podríamos obviar que al realizar su confrontación con el signo inscrito “**TEQUEÑOS**” bajo registro N° **189536**, si bien a nivel gramatical se estructuran de



manera diferente, nótese, que ambos signos inician con la letra “T” y aunque seguido a esa letra la inscrita tiene una “E” fonéticamente suenan y se perciben de manera idéntica. Seguidamente, el signo inscrito contiene las sílabas “QUEÑOS” y la solicitada después de la letra “T” le sigue una “p” pero luego le siguen las sílabas “keño’s” fonéticamente suenan igual que la parte final del signo inscrito, aun y cuando la solicitada le agrega el signo ortográfico ´, lo cual no elimina la posible confusión auditiva y visual contenida entre ellas, dado que se ambos se escuchan y perciben de manera similar.

Asimismo, cabe recordar al recurrente que si bien el signo propuesto por su representada se conforma por una tipografía especial, ello por sí solo no le proporciona la actitud necesaria para poder coexistir registralmente, en virtud de que ante la existencia de un signo inscrito que se determine sea similar al peticionado, el Registro debe realizar el cotejo marcario dentro de un contexto global, sea, no solo ante la similitud contenida en las frases o denominaciones empleadas, sino que además respecto de los productos o servicios a proteger.

Con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que al utilizar ambas denominaciones las palabras “TEQUEÑOS” y “Tpkeño’s”, estas evocaran la misma idea en el consumidor medio, por ende, las va a relacionar dentro de la misma actividad mercantil y bajo la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita. En este sentido, como se ha venido analizando puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación un riesgo de confusión y asociación con respecto al signo inscrito.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen, la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, 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 de manera clara no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto obsérvese que el signo propuesto “**Tequeño’s (Diseño)**”, pretende la protección: “**Snack (boquitas, botanas) a base de masa de trigo rellena de productos salados o dulces.**”, y la marca de fábrica inscrita “**TEQUEÑOS**” bajo registro N° **189536**, que protege: “**Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos); especias.**” (v.f 75), ambos en la misma clase 30 del nomenclátor internacional de Niza.

En este sentido, no podríamos obviar que no exista relación entre ellos, por lo que a diferencia de lo que externa el recurrente, los productos se encuentran evidentemente relacionados entre sí, sea, dentro de la misma actividad alimenticia, por ende, serán expedidos en los mismos establecimientos comerciales. Ello significa que el nivel de riesgo de confusión entre los productos y su origen empresarial será inevitable para el consumidor que desea adquirir el producto. En este sentido se rechaza el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión y asociación empresarial.

Por otra parte, en cuanto a los alegatos del apelante de que la marca TEQUEÑOS es genérica y descriptiva, ya que es una comida popular de Colombia y Venezuela, es un hecho que no debate este Órgano de alzada, toda vez que en esta sede el cotejo marcario se hace en virtud de la existencia de una marca inscrita, la cual debe ser protegida conforme a la Ley, para el caso bajo examen conforme a la inadmisibilidad contemplada por 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.

En cuanto al extremo señalado de que el signo propuesto por su representada es un signo bajo una denominación de fantasía. Al respecto, debemos señalar que un término es y se considera



de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de ella. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo *xerox* para fotocopiadoras. En razón de lo indicado anteriormente se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Respecto del antecedente jurisprudencial dictado por este Tribunal de alzada, y traído a colación como sustento en sus alegatos, debemos señalar que el mismo no es procedente, en virtud de que cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión y asociación con respecto al signo marcario inscrito “**TEQUEÑOS**” bajo registro N° **189536**, propiedad de la empresa **JORGE FLORES**. En tal sentido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Tpkeño´s (Diseño)**”, en **clase 30** internacional, presentada por la empresa **TEPKEÑO’S S.A**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en consecuencia se confirma la resolución venida en alzada 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 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 la Licda. **Paola Castro Montealegre**, apoderada especial de la empresa **TEPKENO'S S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintiocho minutos con veinte segundos del quince de diciembre de dos mil catorce, 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 “**Tpkeno's (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