

Expediente No. 2006-0202- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “BARCELO IMPERIAL”

BARCELO COMERCIAL INTERNACIONAL, S.A. (BAINSA), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 332-05)

VOTO No. 004-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del ocho de enero de dos mil siete.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Moravia, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BARCELO COMERCIAL INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (BAINSA)**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida Samuel Lewis y Calle cincuenta y tres. Edificio Omega-Mezzanini, Apartado Postal cuatro mil cuatrocientos noventa y tres, Panamá cinco, República de Panamá, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta y seis minutos del veintitrés de enero de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de enero de dos mil cinco, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado especial de la empresa **BARCELO COMERCIAL INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (BAINSA)**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**BARCELO IMPERIAL**”, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas, especialmente ron. excepto cervezas, en clase 33 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las siete horas, cincuenta y seis minutos del veintitrés de enero de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en consideración a que con anterioridad se habían inscrito las marcas **BARCELO BLANCO RON (DISEÑO)**, e **IMPERIAL** con las que estima similitud gráfica, fonética e ideológica, resolvió, en lo que interesa lo siguiente: “**POR TANTO...SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de marzo de dos mil seis, el representante de la empresa **BARCELO COMERCIAL INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (BAINSA)** recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de apelación, alegando que entre la marca solicitada, **BARCELO IMPERIAL** y las inscritas, **BARCELO BLANCO** e **IMPERIAL**, presenta al menos una palabra de diferencia y que respecto a **BARCELO BLANCO**, existen dos palabras de diferencia, lo cual hace de la marca solicitada, un signo con identidad propia y, en lo que respecta a la marca inscrita, **IMPERIAL**, la diferencia la constituye una palabra completa., concluyendo que la coexistencia de las marcas es total y absolutamente aceptable, según lo dispuesto por la Ley de Marcas vigente.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista como tales, los siguientes: **I)** Que la marca de fábrica “**BARCELO BLANCO, RON**” (**DISEÑO**), propiedad de **BARCELO & CO, C. POR A.**, compañía domiciliada en República Dominicana,

se encuentra inscrita según acta No. 110570, desde el 10 de diciembre de 1998, vigente hasta el 10 de diciembre de 2008 (folios 37 y 38). **II)** Que la marca de fábrica “**IMPERIAL**”, propiedad de la empresa de esta plaza, PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se encuentra inscrita según acta No. 45069, desde el 21 de setiembre de 1972, vigente hasta el 21 de setiembre de 2007 (folio 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en el artículo 2° define como marca: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. De lo anterior se colige, que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor. Este numeral, al igual que el 15, de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establece, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad, al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario -sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger, a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

Lo anterior, deja claro que con la legislación marcaria, lo que se pretende es evitar la confusión, es por ello que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello fundamental el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7° y 8° de la Ley de cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que en su inciso f), establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja confusión. Por su parte, el inciso a) del citado artículo 8°, señala que: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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”*, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida, deduciéndose así y en lo que interesa, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando se presenten tres presupuestos; a saber: que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. 1.-) En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el referido artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas, rechazó la inscripción de la marca de fábrica **“BARCELO IMPERIAL”**, en clase 33 Internacional, por tener ésta, similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas **“BARCELO BLANCO RON” (DISEÑO)** e **“IMPERIAL”**, fundamentando su decisión en el hecho de que a nivel gráfico, se determina que en la marca solicitada, se encuentran contenidas las dos marcas inscritas que protegen productos similares en clase 33 internacional. Además, que fonéticamente resultan idénticos en su pronunciación, pues no hay elementos que permitan diferenciarlas, y respecto al cotejo ideológico, es necesario valorar el efecto de la primera

impresión que permanece en el consumidor, cuando está frente a un signo marcario, existiendo riesgo de confusión si llegaran a coexistir comercialmente en los consumidores, al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, afectándose en consecuencia, el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios cuya distintividad le otorga su reconocimiento a través de su inscripción.

2.-) Contra esa decisión apeló el representante de la empresa **BARCELO COMERCIAL INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (BAINSA)** alegando que el Registro a quo pierde de vista que la marca de su representada **BARCELO IMPERIAL** sí contiene suficientes elementos diferenciadores frente a **Imperial** y a **Barceló**, presentando al menos una palabra de diferencia respecto a cada una de las marcas inscritas y en lo que respecta al signo inscrito **IMPERIAL**, alega que la diferencia la constituye una palabra completa, por lo que se puede apreciar que la coexistencia de las marcas es total y absolutamente aceptable.

QUINTO. EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. Examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir, **BARCELO IMPERIAL**, y las inscritas, **BARCELO BLANCO RON (DISEÑO)** e **IMPERIAL**, este Tribunal considera, al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, que la solicitud de inscripción del signo solicitado, debe rechazarse, pues existe entre dichas marcas un grado de similitud gráfica, fonética e ideológica, que puede generar confusión en los adquirentes de los productos, así como por asociación, toda vez que entre los productos que amparan las marcas inscritas y los que se pretenden proteger, existe una estrecha relación, porque están destinadas a bebidas alcohólicas y se encuentran dentro de la clase 33 de la Clasificación Internacional, de manera que los elementos similares en su denominación, se convierten en factores confundibles, respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría suponer que los productos que se pretenden registrar, provienen de los mismos empresarios, ya que son comercializables a través de canales de ventas comunes, que generalmente se expenden en establecimientos comerciales dentro de un sector específico, expuestos en los mismos estantes y generalmente, el consumidor promedio tiende a confundir los productos, por lo que en el presente asunto, lleva razón el Registro a quo, al denegar la inscripción de la marca de

comercio **BARCELO IMPERIAL** , ya que puede causar confusión con las marcas inscritas **IMPERIAL** y **BARCELO BLANCO RON (DISEÑO)**, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “(...) 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*”. Nótese que en el presente asunto, los productos de las tres marcas, son bebidas alcohólicas, por lo que no es dable que este Tribunal acoja los alegatos del recurrente, y por ende autorice la inscripción de la marca de comercio solicitada, **BARCELO IMPERIAL**, ya que se estaría provocando una confusión con los signos inscritos **IMPERIAL** y **BARCELO BLANCO RON (DISEÑO)**, no permitiéndose que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada (bebidas alcohólicas, especialmente ron, excepto cervezas), tengan en el mercado su individualización propia, y consecuentemente, se podría presentar confusión entre el público consumidor, por lo que no procede su registrabilidad. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia emitida el cinco de mayo de dos mil cuatro, dentro del proceso No. 21IP-2004, estableció que: *“Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos, por lo que no deben generar confusión con la marca debidamente inscrita que goza de la protección que la ley le ha otorgado a través del registro, y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ella en forma exclusiva. No es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca y el de los consumidores...”*

Respecto al cotejo gráfico, fonético e ideológico entre los tres signos distintivos, este Tribunal comparte en un todo los argumentos sostenidos por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que al examinarse los signos en estudio, la impresión gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada **BARCELO IMPERIAL**, frente a las inscritas **BARCELO BLANCO RON (DISEÑO)** e **IMPERIAL**, se concluye que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, debido a las semejanzas apuntadas por el **a quo** y que comparte este órgano **ad quem**, que constituyen un impedimento para su registración, al no contar la marca de comercio **BARCELO IMPERIAL**, con una carga diferencial básica que demuestre su distintividad, al estar compuesto ese signo distintivo, del vocablo “**BARCELO**”, que forma parte de la marca

inscrita **BARCELO BLANCO RON (DISEÑO)** y de **“IMPERIAL”**, distintivo marcario también protegido al estar inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que no es factible su registro en clase 33 de la Clasificación Internacional, debiéndose declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial de la empresa **BARCELO COMERCIAL INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (BAINSA)** en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta y seis minutos del veintitrés de enero de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO A LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA DE OFICIO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. A folio treinta y nueve (39) del presente expediente, consta certificación expedida de oficio por el Registro de la Propiedad Industrial de la inscripción del nombre comercial **BAR IMPERIAL**, propiedad del señor Urias Ugalde Hidalgo, inscrito según registro No. 11570, desde el 14 de mayo de 1949. Pese a que la misma no fue tomada en consideración para resolver la no inscripción de la marca de comercio solicitada, **BARCELO IMPERIAL**, este Tribunal hace mención de tal circunstancia, por haberse aportado a los autos.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con base en lo expuesto, este Tribunal considera que en el caso que nos ocupa, no es factible el registro de la marca de comercio **“BARCELO IMPERIAL”** en clase 33 de la Nomenclatura Internacional, debiéndose por lo consiguiente, rechazar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de la empresa **BARCELO COMERCIAL INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (BAINSA)**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y seis minutos del veintitrés de enero de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, representante de la empresa **BARCELO COMERCIAL INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (BAINSA)**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y seis minutos del veintitrés de enero de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca