



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0354-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “PRESTIGIO”

ESKIMO DE PANAMA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11081-2012)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 1020-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-253, en representación de **ESKIMO DE PANAMA, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y ocho segundos del doce de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2012, el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“PRESTIGIO”** en Clase 30 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **“Sorbetes y helados comestibles de todo tipo y sabor”**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y ocho segundos del doce de marzo de dos mil trece, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que en la representación indicada, el **Licenciado Gómez Robleto** recurrió la resolución final relacionada y en virtud de que fuera admitido el recurso de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 03/05/2006 y vigente hasta el 03/05/2016, la marca de fábrica **“PRESTIGE (PRESTIGIO)”** con **Registro No. 158157**, cuyo titular es INDUSTRIAS DOS REY, S.A., para proteger y distinguir en **Clase 30** de la nomenclatura internacional *“Helados comestibles en todo tipo de sabores y presentaciones”*, (ver folio 04).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar el signo inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto al analizar el propuesto **“PRESTIGIO”** se advierte que éste se encuentra contenido en el inscrito **“PRESTIGE (PRESTIGIO)”** y que protegen los mismos productos lo que provoca un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante, no expone agravios sino que se limita a realizar algunos cuestionamientos para tratar de enmendar su solicitud a efecto de que la misma sea admitida, manifestando que su intención no es causar perjuicio o confusión sobre el origen de los productos a proteger.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, el propio apelante manifiesta que la marca que solicita está contenida en la inscrita. Asimismo, advierte este Tribunal que los signos son idénticos. Aunado a ello, tanto la clase como los productos a que ambos se refieren son los mismos, lo

cual, en caso de ser admitido el signo propuesto, evidentemente provocaría un conflicto marcario que debe evitarse.

Por lo expuesto, una vez revisados los autos que constan dentro de este expediente, este Órgano de Alzada determina que la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra conforme a derecho, pues como bien lo indica el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no es admisible el registro de un signo que contenga o pueda causar un riesgo de confusión, siendo que, en este caso, debe darse protección a la marca inscrita y, en consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **ESKIMO DE PANAMA, S.A.**, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y ocho segundos del doce de marzo de dos mil trece.

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 presentado por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **ESKIMO DE PANAMA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y ocho segundos del doce de marzo de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo propuesto **“PRESTIGIO”**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33