



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0511-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “TORTI-CHIPS”

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIAL DEL PAN S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-3433)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO N° 105-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cuatro- ochocientos noventa y tres, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIAL DEL PAN S.A.**, domiciliada en Ciudad de Panamá, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro minutos y dos segundos del veintisiete de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Abril del 2013, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TORTI-CHIPS”**, en la **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Harinas y preparaciones hechas con cereales, confitería”*, respectivamente.

II. Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y seis minutos y cuarenta y seis segundos del veintinueve de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial



le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas la marca de fábrica y



”, en clase 30 internacional, bajo los registros número **167130 y 189375**, propiedad de la empresa **INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A.**

III. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veinticuatro minutos y dos segundos del veintisiete de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO:** Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada.**”.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de Julio de 2013, la Licenciada **Acuña Navarro**, en representación de la empresa **PROVEDORES DE LA INDUSTRIAL DEL PAN S.A.**, presento recurso de apelación con apelación en subsidio, y en virtud de haber sido desestimado el recurso de revocatoria y admitido el de apelación por esa circunstancia conoce Tribunal.

V. 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, 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



, bajo el registro número **167103**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **INDUSTRIAS DEL MAIZ**, vigente desde el 4 de Mayo de 2007 hasta el 4 de Mayo de 2017, para proteger y distinguir: “*Tortillas tostadas de maíz*” (Ver folios 5 y 6).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica




, bajo el registro número **189375**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **INDUSTRIAS DEL MAIZ**, vigente desde el 28 de Abril de 2009 hasta el 28 de Abril de 2019, para proteger y distinguir: “*Tortillas tostadas de maíz*” (Ver folios 7 y 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en la clase 30 del nomenclátor internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas



las marcas de fábrica y comercio bajo el registro número **167103** y  bajo el registro número **189375**, ambas en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados, comprobándose que hay similitud gráfica y fonética con los inscritos, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica que se encuentra inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que la marca TORTI-CHIPS, ya estuvo registrada desde junio del año 1992 hasta junio del año 2012 a nombre de Productos Alimenticios Ideal S.A. de C.V, la cual cedió sus derechos marcarios a la sociedad Proveedores de la Industria del Pan S.A de C.V. Continúa explicando que en el transcurso de la vigencia de la marca de su representada se solicitaron dos marcas altamente similares a la marca TORTI-CHIPS de Proveedores de la Industria del Pan S.A., siendo estas



marcas , registro número 167103 y



registro número 189375, cuyo titular es Industrial del Maíz S.A. de C.V. , las cuales a pesar de la evidente similitud, el Registro de manera irresponsable permitió que se registraran estas marcas, creando un enorme perjuicio contra su representada.



Agrega la apelante que durante el tiempo que la marca de su representada y las marcas de Industrias del Maíz de C.V. estuvieron registradas, estas convivieron de manera pacífica en el mercado y no se conoce de ninguna disputa o malentendido entre los titulares de ambas marcas y a la fecha ambas marcas se siguen comercializando sin problema alguno, por lo que es inexistente el riesgo de confusión entre dichos signos, así como el riesgo de asociación empresarial alegado por este despacho.

Por otra parte se refiere a que resulta preocupante ver como el Registro aplica ciertos criterios de calificación para las marcas de unos y otros criterios diferentes para calificar las marcas de otros de una manera subjetiva y que no basta con afirmar el riesgo de confusión de una marca, sino que tal circunstancia debe fundamentarse de modo que tal fundamento sea una real motivación y no una subjetividad.

CUARTO. FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto el registro rechaza la presente inscripción marcaria, por la identidad existente entre los signos dado que se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socava el

esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Por lo anterior y en virtud de que las marcas confrontadas por el Registro de la Propiedad Industrial son muy similares tanto gráfica como fonéticamente y al existir relación entre los productos de éstas, avala este Tribunal el cotejo realizado por dicho Registro. Al ser los signos examinados en su parte denominativa muy similares “**TORTI-CHIPS**” y

“”,  siendo este el elemento relevante y sobresaliente de la marca y debido a que los productos a proteger y distinguir se encuentran íntimamente relacionados, los cuales son para los inscritos “*Tortillas tostadas de maíz*” y para el solicitado “*Harinas y preparaciones hechas con cereales, confitería*”, resultando imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º inciso a) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

“(…) No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere. (Art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos



o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público (...)».

[...]

*De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasi entidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” **(Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).***


Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la similitud de las marcas enfrentadas y la relación de los productos a proteger y distinguir, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibles su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor. Por todo lo anterior, no



viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes, dado que los mismos no pueden ser acogidos en razón de que el análisis de la marca es independiente y se realiza con el mérito de los autos.

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por



encontrarse inscritas las marcas “”, registros números **167130 y 189375**, respectivamente, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**TORTI-CHIPS**”, ambas en clase 30 para productos íntimamente relacionados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **PROVEDORES DE LA INDUSTRIAL DEL PAN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro minutos y dos segundos del veintisiete de junio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

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, 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 **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIAL DEL PAN S.A.**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticuatro minutos y dos segundos del veintisiete de junio de dos mil trece, 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33