



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0441-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “ROBUSTA”

RESEARCH& DEVELOPMENT MARKETING SYSTEM INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 467-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 857-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos del cinco de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa RESEARCH& DEVELOPMENT MARKETING SYSTEM INC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:14 horas del 6 de mayo 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de enero de 2015, por el Lic. Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING SYSTEM INC, organizada y existente de conformidad con las leyes de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ROBUSTA**” en **clase 29** internacional, para proteger y distinguir: “*Carne pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos,*



leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:09:14 horas del 6 de mayo de 2015, se resolvió: “... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING SYSTEM INC, interpuso para el 14 de mayo de 2015 en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. En resolución dictada a las 14:58:08 horas del 21 de mayo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...*”

SEXTO. 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la juez Díaz Díaz, 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 inscrito el siguiente registro:



- Marca de comercio “ROBUSTA”, registro número 98694, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., inscrita el 8 de enero de 1997 y vigencia al 08/01/2017. (v.f 25 y 26)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter 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 “ROBUSTA” en clase 29 internacional, presentada por la empresa RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING SYSTEM INC., en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “ROBUSTA”, en clase 29 internacional, propiedad de ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.

Lo anterior, dado que del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados, situación la cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que, además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, 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 24 de su Reglamento.

Por su parte, el apelante a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2015, no expresó agravios con la de la interposición ni en la audiencia



conferida de 15 días realizada por este Tribunal, por lo que no se cuenta con elementos que revisar de la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al ad quem, de que la resolución del a quo fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

Sin embargo, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, determinado que lleva razón el Registro al denegar la protección del signo marcario propuesto, y confirmar lo resuelto por el a quo al amparo de las siguientes consideraciones:

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, sea 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.

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. Bajo ese análisis, queda claro entonces que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**ROBUSTA**” y la marca de comercio inscrita “**ROBUSTA**”, son idénticas y por ello puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

Para el caso bajo examen tenemos que a **nivel visual** los signos contrapuestos bajo la denominación “**ROBUSTA**” utilizan el mismo término en su composición, por lo que el consumidor lo va asociar como si fuesen del mismo origen empresarial que se encuentra inscrito. Máxime que a la hora de pronunciar ambas denominaciones a **nivel auditivo** se percibirán como si fuese la misma.

Por otra parte, a **nivel ideológico** al utilizar el signo propuesto la misma expresión que la marca inscrita, estos evocan la misma idea o concepto en la mente del consumidor, por ende,



ideológicamente el consumidor las va a relaciona bajo la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría sería inevitable y en consecuencia no podría obtener protección registral.

Asimismo, es importante destacar que los signos contrapuestos pretenden la protección y comercialización del mismo tipo de productos, dado que la marca inscrita protege *“Carne, pescado, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, pasta de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina, mantequilla, bocadillos, platanitos fritos, hojuelas de papa y yuca, y tortillas fritas”*, y el signo solicitado prevé la protección de: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*, por lo que el consumidor podría considerar que son de un mismo origen empresarial y en consecuencia el nivel de riesgo de error y confusión entre los productos y su origen empresarial será inevitable. En este sentido, procede la aplicación como causal de inadmisibilidad por cotejo al signo propuesto **“ROBUSTA”** presentado por la empresa RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING SYSTEM INC., la aplicación del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso c) y e) de su Reglamento.

Ahora bien, en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que, del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro



de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. Razón por la cual no es de recibo su manifestación en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por representante de la empresa RESEARCH& DEVELOPMENT MARKETING SYSTEM INC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos con catorce segundos del seis de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma, y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ROBUSTA” en clase 29 internacional, en virtud de acreditarse que el signo propuesto transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso c) y e) de su Reglamento.

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 el Lic. Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de la empresa RESEARCH& DEVELOPMENT MARKETING SYSTEM INC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos con catorce segundos del seis de mayo de dos mil quince, 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 “ROBUSTA” en clase 29 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora