



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0457-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO:

SUSAETA EDICIONES PANAMÁ, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-5534

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0217-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintisiete minutos del ocho de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **SUSAETA EDICIONES PANAMÁ, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Panamá, con domicilio en la Vía Domingo Díaz, a 200 metros antes de la entrada de Cerro Viento, frente a Copama, Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:10:29 horas del 23 de julio de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de mayo de 2024, la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa SUSAETA EDICIONES PANAMÁ, S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: productos de imprenta, material de encuadernación, material didáctico, todos los anteriores productos orientados a la educación escolar, lista que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 10 de junio de 2024 (folio 20 del expediente principal).

Mediante resolución final dictada a las 17:10:29 horas del 23 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca solicitada en clase 16 internacional, pedida por la empresa SUSAETA EDICIONES PANAMÁ, S.A., por derechos de terceros, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con los



signos inscritos , y , y la relación existente entre los productos al estar dirigidos al área educativa, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).



Inconforme con lo resuelto, la abogada Fabiola Sáenz Quesada, representante de la empresa solicitante planteó recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. En cuanto al cotejo gráfico y bajo una visión de conjunto, se está frente a marcas mixtas que son fácilmente diferenciables por su diseño a pesar de que en los conjuntos se encuentre el término "step", tienen muchos otros elementos que las diferencian, en especial el número 5 de las inscritas, que es su elemento preponderante.
2. En el cotejo fonético, al contener las marcas inscritas otros elementos denominativos diferentes, hace que al ser pronunciadas suenen distinto.
3. Ideológicamente las marcas inscritas llaman a la idea de "5 pasos", a diferencia de la solicitada que no evoca una idea concreta.
4. Los titulares de las marcas se dedican a actividades muy diferentes, la de las marcas inscritas se desenvuelven en el campo de la salud humana y animal, mientras que la empresa solicitante es una editorial dedicada a la publicación de libros, por lo tanto, no coexisten en el mismo sector de mercado.
5. Para recalcar lo anterior, se delimitó el listado originalmente presentado, indicándose expresamente que los productos de la solicitud están orientados a la educación escolar.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se acoja la



solicitud de registro de la marca .

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso que, en el Registro de Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos a nombre de la empresa BOEHRINGER INGELHEIN VETMEDICA GMBH, las siguientes marcas:



1. Marca de fábrica y servicios , registro 254641, clases 9, 16, 41 y 44 internacional, protege y distingue en clase 16: impresos, fotografías, material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos). Inscrita el 30 de agosto de 2016, vigente hasta el 30 de agosto de 2026. (folio 11 y 12 del expediente principal).



2. Marca de fábrica y servicios , registro 262022, clases 9, 16, 41 y 44 internacional, protege y distingue en clase 16: impresos, fotografías, material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos). Inscrita el 12 de mayo de 2017, vigente hasta el 12 de mayo de 2027. (folios 13 a 14 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos



con este carácter de relevancia para la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la



marca propuesta con las inscritas, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Clase 16, protege y distingue, productos de imprenta, material de encuadernación, material didáctico, todos los anteriores productos orientados a la educación escolar.

Marcas registradas



registro 254641

Clases 9, 16, 41 y 44, protege y distingue en **clase 16**: impresos, fotografías, material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos).



registro 262022

Clases 9, 16, 41 y 44, protege y distingue en **clase 16**: impresos, fotografías, material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos).

Del análisis unitario de los signos, a nivel grafico o visual se denota que las marcas son mixtas, la propuesta se compone de la palabra



STEPS, la cual cuenta con un diseño gráfico, el borde o contorno de las letras que conforman dicha locución es de color negro con fondo blanco. Las marcas inscritas, el registro 254641, se constituye del número **5** de color celeste y de una línea curva de color celeste, en la que se vislumbran cinco círculos de diferentes tamaños de color naranja, y en el tercer círculo de mayor circunferencia está situada la palabra **STEP**, escrita en color blanco, el registro 262022, se conforma del número **5** de color celeste y de una línea curva de color celeste, en la que se perciben cinco círculos de diferentes tamaños de color naranja, al lado izquierdo de la línea curva y sus respectivos círculos, en la parte inferior se localiza la frase **STEP PROCESS**, escrita en color celeste.

De la descripción anterior, se desprende que a pesar de conformarse las marcas inscritas por una serie de elementos gráficos como denominativos, concurre que el elemento **STEP**, está contenido en su



totalidad en el conjunto marcario solicitado , la letra “S” y el diseño gráfico el borde de color negro en las letras que la conforman, no constituye un elemento de peso para diferenciarlo de los signos registrados, situación que podría llevar al consumidor a un riesgo de confusión o asociación empresarial. Igualmente, el número 5 que consta en los diseños de las marcas inscritas, no resulta ser un elemento suficiente que evite la similitud entre los signos, es decir, para este Tribunal “steps” versus “5 step”, siguen presentando más semejanzas que diferencias.

La similitud en la palabra STEP contenida en la parte denominativa



de los signos hace que, a nivel fonético o auditivo, su pronunciación sea análoga al oído del consumidor, por lo cual este podría relacionarlas como si tuviesen un mismo origen empresarial.

Dentro del contexto ideológico o conceptual, el vocablo STEPS conforme el traductor de Google en línea, refiere a “pasos”, 5 STEP, se define como “5 pasos” y STEP PROCESS, como “proceso de cinco pasos” alude a “proceso paso a paso”, así, dicha identidad ideológica en la palabra STEP es lo suficientemente fuerte como para crear confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos, ya que estos son de una misma naturaleza, material impreso y material didáctico y de instrucción destinados al área educativa y la enseñanza. Por consiguiente, considera este Tribunal que no lleva razón la apelante cuando afirma en sus agravios que la marca solicitada no evoca una idea concreta, esto porque del cotejo ideológico se determina que la palabra STEPS de la marca solicitada y que está incluida totalmente en los signos registrados significa “pasos”, y 5 STEP y STEP PROCESS, refieren a “5 pasos” y “proceso de 5 pasos”, por lo que el vocablo STEPS, 5 STEP-STEP PROCESS, transmiten la misma idea al consumidor, sea, que una determinada acción se realiza secuencialmente, por pasos.

El cotejo marcario realizado anteriormente, nos indica que los signos cotejados cuentan con más semejanzas que diferencias, y que conforme a las reglas del cotejo marcario del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, se debe dar más importancia a las primeras.

Consecuencia de la aplicación de las reglas del inciso a) y c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, considera esta



instancia que lleva parcialmente razón la apelante cuando asevera en sus agravios que en los conjuntos marcarios existen muchos elementos que las diferencian, sin embargo, no puede perder de vista la recurrente que la palabra STEP, de las marcas registradas está contenida en su totalidad en el signo solicitado, semejanza que podría producir en el consumidor riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los productos, más aún al ser los productos de una misma naturaleza, material impreso y material didáctico y de instrucción destinado al área educativa y la enseñanza.

Una vez realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de la aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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.”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.



La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En consecuencia, al examinar la lista de productos de los distintivos marcarios en cotejo, se determina, como se adelantó anteriormente, que los productos que intenta proteger la marca pretendida son de la misma naturaleza, a saber, material impreso y material didáctico y de instrucción destinados al área educativa y la enseñanza; de ahí que pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización; por lo que existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que podría asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial y con ello lesionar los derechos de la titular de las marcas inscritas.

Teniendo en cuenta lo anterior, estima este Tribunal que no lleva razón la apelante en sus agravios cuando manifiesta que las titulares de las marcas se dedican a actividades muy diferentes, pues como puede apreciarse concretamente del listado de los productos, estos son de una misma naturaleza y por ende se encuentran en el mismo sector de mercado.

Conforme a lo expuesto y según lo analizado, este Tribunal determina que las marcas presentan similitud gráfica, fonética e ideológica; además los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, motivo por el cual debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial, ello, de conformidad con el



artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Acerca del agravio que expuso la recurrente, sobre que delimitó el listado originalmente presentado, indicándose expresamente que los productos de la solicitud están orientados a la educación escolar, cabe mencionar, que con la limitación realizada no varió la naturaleza de los productos que pretende proteger en clase 16 internacional, los cuales se relacionan directamente (impresos) con los productos que distinguen las marcas registradas en la misma clase.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa SUSAETA EDICIONES PANAMÁ, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:10:29 horas del 23 de julio de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **SUSAETA EDICIONES PANAMÁ, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:10:29 horas del 23 de julio de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia



de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/07/2025 08:59 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/07/2025 11:50 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/07/2025 08:28 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 08/07/2025 08:36 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/07/2025 08:29 AM

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33