

**TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA. Panamá, veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro (2024)**

**VISTOS:**

Procedente del Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Distrito Judicial de Panamá, en grado de apelación ingresa a este Tribunal Superior, el expediente contentivo del **PROCESO DE OPOSICIÓN** al registro de la marca **“UUPSS SPORT Y DISEÑO”** con solicitud de registro No.286548-01, en la clase 25 internacional, promovido por **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** en contra de **AXA TRADING, S.A.**

Mediante la Sentencia No.75-23 de seis (06) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), dictada por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, se resolvió la primera instancia; sin embargo, dicha resolución fue impugnada mediante recurso de apelación anunciado por el apoderado judicial de la parte demandada, tal y como consta al Secuencial 146; Código del Evento 30000 del expediente electrónico.

El medio impugnativo fue concedido por la Juez A-quo en el efecto suspensivo, tal y como se aprecia en la providencia fechada diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023) (*Secuencial 159; Código del Evento 7831*), todo lo cual motivó a que el presente expediente ingresara a esta Superioridad.

**SANEAMIENTO**

En virtud a lo preceptuado en el artículo 1151 del Código Judicial, es deber del Tribunal de segunda instancia, decretar el saneamiento de aquellas actuaciones realizadas por el Juzgador de primera instancia que puedan implicar contravenciones a la normativa procesal y que tengan el efecto de causar nulidades procesales. En lo que respecta al presente proceso, no se advierten actividades procesales de la operadora judicial de la actuación primaria o de las partes que den lugar a la activación de esta figura.

Observa esta Magistratura que se ha garantizado la oportuna defensa de las partes, no se han desconocido normas imperativas de competencia y se cumplió con el traslado de la demanda, todo con apego a los parámetros establecidos por el principio procesal del contradictorio.

Surtida la fase del saneamiento en la apelación, mediante providencia de fecha siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), de conformidad al artículo 193 de la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de octubre de 2012, se le concedió al recurrente el término de cinco (5) días para que sustentara su alegato y, cinco (5) días a la contraparte para que se opusiera (vf.5); dicho término fue aprovechado por ambas partes, tal y como se observa en los escritos que reposan de foja 8 a 11 y de foja 12 a 26 del infolio.

## DECISIÓN DE LA JUZGADORA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sentencia No.75-23 de seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) (Secuencial 134; Código de Evento 7817), proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió lo siguiente:

*“En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del Proceso de Oposición al Registro de la Solicitud No.286548-01, correspondiente a la marca UUPPSS SPORT Y DISEÑO, en clase 25 , instaurado por UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. contra AXA TRADING, S.A., ACCEDE a la pretensión de la parte actora.*

*En consecuencia, NIEGA el registro de la solicitud No.291733-0, concerniente a la marca UUPPSS SPORT Y DISEÑO, en clase 25 internacional, presentada por AXA TRADING, S.A.\_ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.*

*OFÍCIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá para los efectos de que conozcan del presente pronunciamiento.*

*En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1071 del Código Judicial, SE CONDENA en costas a la parte demandada AXA TRADING, S.A., las cuales son fijadas en la suma MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.1,500.00).*

*CONCEDE el término de un (1) mes a las partes, a objeto de que retire las pruebas presentadas durante el proceso, de lo contrario se procederá con el Artículo 23 de la Ley No.75 de 18 de diciembre de 2015.*

*REGÚLESE por Secretaría Judicial los gastos ocasionados con motivo del presente proceso.*

*Una vez ejecutoriada la presente Resolución, SE ORDENA el archivo del expediente, previa anotación de su salida en el libro respectivo.”.*

La sentencia de primera instancia realiza un recuento de los antecedentes y la pretensión del proceso, así como de los hechos que fundamentan la demanda, la actuación de la parte demandada y las pruebas aportadas por las partes, estableciendo

primeramente en la parte motiva de la decisión que, quedó plenamente demostrada la existencia y representación legal de las sociedades **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** y **AXA TRADING, S.A.**

Agrega la sentencia impugnada que, conforme a los elementos probatorios se acredita tanto la legitimación activa (demandante), como la legitimación pasiva (demandada), dado que la sociedad demandante es propietaria en la República de Panamá de distintos certificados de registros de la marca **UPS**, en las clases 39 y 42, desde los años 1991 y 1997, respectivamente. De igual forma, cuenta con el registro de la marca **UPS** en países como: Estados Unidos de América (desde el año 2003), Polonia (desde el año 1993), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (desde el año 1996) y Alemania (desde el año 1990), en adición a la aportación de un Acta Notarial la cual contenía la visita a distintas páginas de internet, las cuales reflejan el uso y publicidad de la marca **UPS**. Y, en cuanto a la sociedad demandada, esta aportó certificación expedida por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), en la que se refleja la búsqueda de marcas denominadas **UUPSS** y **UPS** en la clase 25 internacional, un Acta Notarial de la visita a sitios de internet que contiene la página de **UPS** y muestras de productos de la marca **UUPSS SPORT**.

Continúa la sentencia de primera instancia señalando que, conforme a las pruebas aportadas y practicadas, se logra acreditar la legitimación de la parte actora, para oponerse al registro de la marca "**UUPSS SPORT Y DISEÑO**", por considerarla similar a su marca previamente registrada, y la legitimación pasiva de la demandada conforme a la solicitud de registro No.286548-01 de la marca "**UUPSS SPORT Y DISEÑO**", en la clase 25 internacional y su respectiva publicación en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BORPI).

Añade la sentencia impugnada que, al realizar la comparación de las marcas **UPS** (demandante) y **UUPSS SPORT Y DISEÑO** (demandada), no existían dudas, de que presentan similitudes que pudiesen confundir al público consumidor al momento de realizar su elección, en lo que respecta a los productos y servicios amparados por la misma, dado su origen empresarial, al ser registrada previamente por la sociedad demandante, en la clase 25 internacional, sin que ello afectare que en la República de Panamá sólo se encuentra registrada en las clases 39 y 42 internacional, puesto que formamos parte del Convenio de París, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, a los que nuestro país debe acatar por mandato Constitucional.

Agrega la resolución impugnada que, el signo disputado focaliza la oposición en la palabra **UPS**, aspecto verbal como causa de conflicto en las marcas confrontadas, ya que el vocablo que acompaña la marca **UUPSS** es **SPORT** mismo que es común en la clase 25 internacional, el cual significa "deporte", de acuerdo al Diccionario Español-Inglés Inglés-Español, Océano. Expone lo anterior, dado que pese al término **SPORT** pertenecer a una lengua extranjera, su significado no escapa al conocimiento del consumidor nacional, por el hecho de la marcada influencia anglosajona que se mantiene en nuestro país, y que en su conjunto por su traducción sólo es asociativo. Añade que, al no poder separar o fraccionar un signo marcario, la composición vocal del signo opuesto es **UUPSS SPORT**, por lo que indudablemente al momento de que el consumidor lea el término **UUPSS**, este lo asociará al conocido **UPS**, previamente registrado por la parte demandante, como consecuencia de que la marcas se lean tal cual se escriben, es por lo que estas mantienen similitud en su parte ortográfica, fonética, visual, auditiva y conceptual.

Culmina la sentencia impugnada indicando que, pese a que la marca que pretende registrar la sociedad demandada **UUPSS SPORT Y DISEÑO** es una marca mixta, la cual ha dirigido su atención al uso del diseño, ello no afecta la capacidad de confusión que genera el aspecto verbal, puesto que juega un mayor rol a la hora de determinar la posibilidad de confusión o no, y a que la fuerza distintiva de la marca **UPS**, recae sobre esta denominación, la cual ha sido escogida por la demandada para designar a su marca, y el uso repetitivo de sus letras **UUPSS** no desvincula su parecido sobre la marca prioritaria, pudiendo así atentar no solo contra los derechos previamente adquiridos por la parte demandante, sino que afecta la libre competencia, llevando al público consumidor a confusión, equivocación o incluso engaños respecto al origen de la marca y/o asociación empresarial; por consiguiente, negó el registro de la solicitud No.286548-01 correspondiente a la marca **UUPSS SPORT Y DISEÑO**, en la clase 25 internacional, presentada por la parte demandada.

### **SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN**

El Licenciado **RAUL SOTO BELTRÁN**, apoderado judicial sustituto de la parte demandada **AXA TRADING, S.A.**, inició su memorial realizando un recuento de las actuaciones del proceso e indicando que, sustenta su recurso de apelación señalando que si bien, la parte demandante posee el registro de la marca **UPS** y sus derivaciones en diferentes latitudes y en clases diversas, no deja de ser cierto que no ha aportado una prueba real y efectiva de algún producto o uso en la clase 25 internacional; por cuanto que el negocio de la demandante es de mensajería, correo transporte y otros derivados, y el negocio de su representada es la confección y distribución de zapatos, chancletas y sandalias con la marca **UUPSS SPORT** y otras categorías como principal actividad comercial.

Agrega la parte recurrente que, los canales de distribución son distintos para cada producto, aunado a que van dirigidos a un mercado y segmentación distinta; e, igualmente, del material probatorio aportado se ha demostrado que la marca "**UUPSS SPORT Y DISEÑO**", no representa ningún riesgo de confusión ni de asociación con la marca **UPS**, la cual supuestamente posee la demandante en Panamá y en otros países.

Señala la parte recurrente que, la única expresión que comparte en común con la sociedad demandante es el término **UPS**, término que no es de la invención de la parte demandante, sino que es una palabra de origen proveniente de las siglas **UNITED PARCEL SERVICES**, que como es de conocimiento notorio y mundial, se dedica desde hace décadas al transporte y mensajería mundial, de lo conocido como courier.

Esboza la parte recurrente que, la expresión **UUPSS** no es más que una expresión de sorpresa o asombro, y no tiene relación alguna con el servicio que presta a nivel mundial la demandante, y que al momento de hacer el cotejo intermarcario entre las marcas **UPS** y **UUPSS SPORT**, puede deducir que existen suficientes elementos de distintividad entre ambas marcas, de modo que no existe riesgo de confusión para el público al momento de escoger entre ambas marcas, aunque ambas se comercialicen en la clase 25 internacional, ya que conforme a su material probatorio existen más de cinco marcas que conllevan el vocablo **UPS** con otros vocablos, y que han coexistido perfectamente en el mercado panameño, sin exponer al consumidor a riesgo de confusión, equivocación, ni mucho menos a engaños.

Concluye la parte recurrente su memorial indicando que, entre las marcas existen elementos distintivos tanto en escritura como en fonética, lo que permite al mercado establecer con cual de las marcas está haciendo contacto comercial, sin que exista engaño por similitud o demanda de productos, aunado a que la demandante no comercializa ni distribuye productos en la clase 25 internacional, sino que se dedica al negocio del transporte, mensajería y courier, tal cual puede corroborarse en las pruebas de la propia demandante. Igualmente, señala que aportó facturas de venta, mismas que acreditan el uso real y efectivo de la marca en la clase 25 internacional en Panamá, de manera que a su juicio las diferencias entre las marcas en conflicto hacen imposible cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que solicitan se revoque en todas sus partes la Sentencia No.75-23 de 6 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado A-quo; y, en su lugar, se ordene continuar con el trámite de registro de las mismas.

## OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

La firma forense **ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN**, apoderada judicial de la parte demandante, presenta su oposición al recurso de apelación instaurado por la parte demandada, solicitando se confirme en todas sus partes la sentencia impugnada, ya que, conforme a la realidad probatoria, en el caso que nos ocupa es indubitable con respecto a los derechos prioritorios de la parte demandante, en cuanto a la marca **UPS**, en las clases 25 y 39 internacional, desde el 1 de abril de 1996; es decir, que cuenta con más de 30 años de prelación respecto a la solicitud impugnada.

Agrega la parte opositora que, la sociedad demandada no presentó pruebas en el cuaderno procesal que acreditaran un mejor derecho sobre la materia en controversia y/o desestimen la solicitud entre la marca opositora y a expectativa de marca demandada; e, igualmente, indica que en cuanto a las muestras de los calzados aportadas por la parte demandada, ésta última pierde de vista que tales muestras de productos no desvirtúan la similitud confusionista de la solicitud impugnada **UUPSS** frente a la marca opositora **UPS**.

Añade la parte opositora que, su representada **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA**, cuenta con una reconocida trayectoria en el diseño, desarrollo, confección, distribución y comercialización de servicios en la clase 39 internacional, y prendas de vestir en la clase 25 internacional mediante su reconocida marca **UPS**, de modo que resulta evidente la intención de la demandada en utilizar el reconocimiento de su marca, tratando de apropiarse del prestigio y buen nombre que cultivado la sociedad demandante, al ser reconocido por el público consumidor, mismo que es utilizado para relacionar y asociar con facilidad una pluralidad de prendas de vestir en la clase 25 internacional, debido a la gran inversión que le ha dispuesto a su marca desde hace muchas décadas.

Para concluir la parte opositora señala en su memorial que, la marca que pretende registrar la parte demandada no cuenta con distintividad ni originalidad, elementos que son indispensables para el registro de una marca de acuerdo al artículo 91, numeral 9 de la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, ya que hace alusión a la misma esencia denominativa de la marca demandante, reproduciendo casi en su totalidad la marca **UPS** de la sociedad demandante, por lo que resulta evidente que existe una identidad confusionista en el elemento denominativo, visual y conceptual entre la marca previamente registrada y la que pretende registrar la sociedad demandada; por consiguiente, solicita se confirme en todas sus partes la sentencia No.75-23 de 6 de septiembre de 2023.

## DECISIÓN DE TRIBUNAL DE ALZADA

Corresponde a este Tribunal Colegiado la tarea de determinar si estuvo conforme a derecho la decisión de primera instancia, en el presente proceso de Propiedad Industrial, mediante el cual se accedió a la pretensión solicitada por la sociedad demandante dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.286548-01 de la marca “**UUPSS SPORT Y DISEÑO**”, en la clase 25 internacional, promovido por **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** en contra de **AXA TRADING, S.A.**

Como primer punto, debemos establecer que las normas jurídicas aplicables a la solución de la presente controversia están conformadas por la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley No.61 de 5 de octubre de 2012, por la cual se regula lo relativo a la Propiedad Industrial en nuestro país, reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo No.85 de 4 de julio de 2017, y la Ley No.41 de 13 de julio de 1995, por medio del cual Panamá se adopta como Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En ese orden de ideas, los artículos 96, 97 y 98 de la Ley No.35 de 1996 establecen que: “Artículo 96: El derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de los derechos conferidos por el registro, están determinados por la presente Ley. Artículo 97: La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por las siguientes normas: 1. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua; 2. Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque, en caso, la fecha de prioridad más antigua. Artículo 98: Para oponerse al uso de una marca por otra persona, se requiere tener registrada dicha marca...”, y el artículo 124 del Decreto Ejecutivo No.85 de 2017, establece que: “Para oponerse a la solicitud de registro de una marca, o para demandar la nulidad y/o cancelación del registro, se requiere tener un mejor derecho sobre la marca, el cual puede comprobarse mediante el uso y/o el registro. Estas acciones podrán igualmente interponerse cuando la marca contraviene alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley.”

El conjunto de normas señaladas son de aplicación al presente proceso en virtud de las circunstancias fácticas acreditadas en el mismo; esto es, la Solicitud de Registro No.286548-01 de 18 de febrero de 2021 (*Código del Evento 130; Secuencial 30002; Observación; (A) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.2-5*) de la marca “**UUPSS SPORT Y DISEÑO**”, en clase 25 internacional, presentada en la República de Panamá por la sociedad **AXA TRADING, S.A.**, debidamente publicada en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BORPI) N°389 de 16 de diciembre de 2021 (*Código del Evento 130; Secuencial 30002; Observación; (A) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.6-7*), y la existencia comprobada de los siguientes Certificados de Registro bajo la titularidad de la sociedad demandante, mismos a saber: Certificado de Registro No.85251 (*Código del Evento 130; Secuencial 30002; Observación; (A) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.8-9*), de la marca “**UPS**”, en la clase 42 internacional desde el año 1997, renovada hasta el año 2027 conforme consta en el Resuelto No.6032 de 3 de mayo de 2017 (*Código del Evento 130; Secuencial 30002; Observación; (A) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.13*); Certificado de Registro No.052618 (*Código del Evento 130; Secuencial 30002; Observación; (A) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.14-15*), de la marca “**UPS**”, en la clase 39 internacional, desde el año 1991, renovada hasta el año 2031 conforme consta en el Resuelto No.17884 de 31 de agosto de 2021 (*Código del Evento*

130; Secuencial 30002; Observación; (A) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.30), ambas registradas en la República de Panamá.

Igualmente, consta el Certificado de Registro No.2,751,126 (*Código del Evento 130; Secuencial 30002; Observación; (A) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.92-96*), de la marca **“UPS”**, en la clase 25 internacional, registrada en Estados Unidos de América, desde el año 2003; Certificado de Registro No.071890 (*Código del Evento 130; Secuencial 30002; Observación; (A) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.97-106*), de la marca **“UPS”**, en las clases 12, 16, 25, 28, 38 y 39 internacional, registrada en Polonia, desde el año 1993; Certificado de Registro No.UK009000173559 (*Código del Evento 130; Secuencial 30002; Observación; (B) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.1-6*), de la marca **“UPS”**, registrada en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en las clases 9, 16, 25, 38 y 39 internacional, desde el año 1996; Certificado de Registro No.DD 652 212 (*Código del Evento 130; Secuencial 30002; Observación; (B) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.7-15*), de la marca **“UPS”**, registrada en Alemania, en las clases 12, 16, 25, 28, 38 y 39, desde el año 1990, todas debidamente autenticadas y traducidas al idioma español. Por último, consta la Diligencia Notarial de fecha 30 de marzo de 2023 proferida por la Notaría Duodécima del Circuito Notarial de Panamá (*Código del Evento 130; Secuencial 30002; Observación; (A) PRUEBAS DEL DEMANDANTE; pág.44-90*), la cual nos permite acreditar el uso y comercialización de la marca **“UPS”**, en sitios webs de internet.

La legitimación que posee la parte actora para demandar la oposición al registro de la marca **“UUPSS SPORT Y DISEÑO”** está sustentada en todos los certificados de Registro de su marca **“UPS”**, tanto en nuestro país como en otros países, los cuales son miembros del Convenio de París, citados a párrafo anterior, mismos que son de fecha anterior a la solicitud de registro impugnada, lo que indudablemente nos permite arribar a la conclusión del derecho preferente que posee la sociedad demandante a fin de interponer la demanda de oposición conforme a los artículos 96, 97, 98 y 107 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012.

El punto medular de la presente controversia, conforme a los argumentos de la parte recurrente es lo referente a la similitud, identidad o parecido en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético o visual entre las marcas **“UPS”** (signo registrado por la parte demandante) y **“UUPSS SPORT Y DISEÑO”** (signo que pretende registrar la parte demandada). Al respecto, observa esta Superioridad que la discusión radica en que ambas marcas comparten en común el término **“UPS”**, palabra que en el caso de la demandante es un signo denominativo, mientras que en el caso de la demandada, va acompañada de un diseño y de las palabras **“SPORT Y DISEÑO”**, convirtiéndola en un signo mixto, el cual puede conjugar palabras, dibujos o figuras; sin embargo, tal diseño no es lo suficientemente distintivo, ya que del mismo se desprende que únicamente mantiene una tipografía un poco modificada, colocando las letras **“UPS”** de forma doble, con una raya en la parte inferior del elemento nominativo (**UUPSS**), de modo que, básicamente reproduce en su totalidad la marca previamente registrada por la parte actora, y frente al hecho que la parte demandada le haya introducido al signo que pretende registrar la palabra **“SPORT Y DISEÑO”**, la cual conforme al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Editorial Printer Colombiana S.A., 2001, pág.1424, la palabra **SPORT**, significa: *“adj. Dicho de una prenda: Que es informal, con respecto a la de vestir. Una chaqueta sport.”; “...deporte”; “deportivo”; “un traje sport”;* por consiguiente, al ser una expresión descriptiva, no le aporta la suficiente distintividad para que pueda ser identificado el producto que representa. En atención a ello, la autora **ZERETH DEL CARMEN TORRES MÉNDEZ**, en cuanto al carácter distintivo de una marca, ha señalado lo siguiente:

*“...Es por ello que nuestra Ley de propiedad industrial señala claramente en su artículo 89, cuando define el concepto de marca, que la misma tiene que **ser susceptible de individualizar** un producto o servicio en el comercio. Esta posición es compartida tanto por el Derecho comparado (la legislación española, hondureña, mexicana, peruana, entre otras), como por los convenios internacionales y la doctrina. Todos coinciden en que la marca tiene por objetivo distinguir los productos o servicios de una persona (natural/jurídica) de los productos o servicios de otra persona (natural/jurídica) que se encuentra en el mercado.*

*La marca que no tenga carácter distintivo no es marca. Es decir, sin carácter distintivo no hay marca y, por ende, la solicitud de su registro debe ser denegada, debido a que una marca no puede considerarse como tal, si no cumple la función de distinguir o individualizar un producto o servicio sobre el resto que se encuentra en el mercado. Aunque nuestro derecho marcario no señala en forma expresa como en otras legislaciones (la hondureña en su artículo 83 y la peruana en el literal a del artículo 129), que no puede registrarse como marca ni como elementos de éstas, una marca que no sea distintiva, está tácito y sobreentendido que el signo que se desea registrar como marca, si no se ajusta a lo contemplado por la definición brindado por nuestra Ley, tendrá como consecuencia su denegación por parte de las autoridades competentes que, en el caso de Panamá, sería la ...”. (Derecho de Marcas, Zereth Torres Méndez, Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., Primera Edición, Junio 2002, pág.95)*

Lo anterior, le permite a este Tribunal Colegiado, coincidir con los resultados del cotejo marcario llevado a cabo por la juzgadora de primera instancia, de manera que debido a la existencia del término **“UPS”** en ambos signos, nos permite concluir que existen similitudes en los planos fonético, ortográfico y visual, mismos que no dotan de fuerza distintiva y diferenciadora a la marca impugnada, situación que motiva la aplicación del artículo 91, numeral 9 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, que prohíbe el registro de marcas que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca.

En el presente caso, no puede este Tribunal convalidar el argumento de la parte recurrente, concerniente a que la marca **“UPS”** previamente registrada por la demandante y la marca que la demandada pretende registrar **“UUPSS SPORT Y DISEÑO”**, no representan riesgo de confusión, ni de asociación, ni que van dirigidos a canales de distribución distintos, puesto que, están contenidos en la clase 25 internacional, mientras que se ha comprobado que la demandante, por encima de ser una reconocida empresa de transporte de paquetes, cuenta de igual manera, con el registro de su marca **“UPS”**, en la referida clase 25 internacional en países como lo son: Estados Unidos de América, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y Alemania.

En tal sentido, el artículo 2 del Convenio de París establece la llamada regla del trato nacional, indicando que: *“Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.”*

Este Tribunal Superior, ha sostenido de forma reiterada que, la regla del trato nacional tiene como objeto la protección de los derechos de Propiedad Industrial de los titulares de registros marcarios en países miembros del Convenio de París, y su aplicación le otorga prioridad siempre y cuando dicho certificado sea de fecha anterior a las pruebas de uso y registro presentados para la obtención de un Certificado de Registro o para el análisis del derecho de prioridad en los procesos de nulidad de registros marcarios. Entre algunos precedentes relevantes, se pueden señalar el siguiente:

*“A partir de los elementos de convicción válidamente aportados, advierte este Tribunal que le asiste a la demandante el derecho a oponerse a las solicitudes de registro elevadas ante la entidad registral por CORPORACION LA PRENSA, S.A., siendo que ostenta el registro previo de los signos “NUESTRO DIARIO”, “NUESTRO DIARIO Y DISEÑO” y “NUESTRO DIARIO NOTICIAS COMO SON Y DISEÑO” en la República de Guatemala, país miembro – al igual que la República de Panamá – del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, a cuyos nacionales debe dispensarles el mismo trato que la Ley Panameña concede a sus nacionales, a fin de lograr la efectiva tutela de sus haberes de propiedad industrial conseguidos en una jurisdicción extranjera”. (Proceso Acumulado de Oposición al Registro de la Marca “Mi Diario”, propuesto por Multitech, Sociedad Anónima -vs- Corporación La Prensa, S.A. Mgda. Ponente: María Eugenia López Arias. 2 de febrero de 2004).*

Puede observarse que, el Tribunal reconoce el derecho de prioridad obtenido a través de registros marcarios conseguidos en países miembros del Convenio de París, admitiendo que la regla del trato nacional contenida en su artículo 2, permite que un país extranjero acoja ese derecho de prioridad y brinde la tutela judicial a la sociedad propietaria del registro, brindándosele el mismo trato que se da a los nacionales de ese país que en nuestro país como se ha señalado en el artículo 96 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, se determina por el uso más antiguo o el registro más antiguo, que en el caso subjúdice fue acreditado por la sociedad demandante en oposición.

Por lo tanto, realizando una correcta interpretación del numeral 9 del artículo 91 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012, nos permite inferir que frente a la comprobación de las semejanzas o parecidos en los diferentes aspectos entre el signo que se pretende registrar y la otra marca ya usada, conocida o registrada, para distinguir servicios o productos iguales de la misma clase o similares, con fecha anterior, es razón suficiente para vetar el registro del nuevo signo a fin de impedir el riesgo de confusión en los consumidores; máxime, que no existe respaldo en las pruebas aportadas por la

demandada al expediente que permitan a este Tribunal Colegiado cuestionar el derecho prioritario que ha sido comprobado por la parte actora, ya que en cuanto a una Declaración de Movimiento Comercial de la Zona Libre de Colón, con adjunto a una serie de facturas aportadas por la sociedad demandada, mismas que datan de los años 2012 y 2013, concuerda el Tribunal A-quem con lo argumentado por el Juzgado A-quo, dentro de la resolución de primera instancia, en el sentido de que al no mantener las facturas el nombre de la marca en liza, carecen de validez.

De igual forma, la norma señalada exige en su aplicación, que esa semejanza o identidad entre los signos confrontados sea susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia, lo que a juicio de este Tribunal Superior es posible, ya que, aunado a la similitud entre las marcas, la solicitud de registro impugnada busca amparar productos comprendidos dentro de la clase 25 internacional, clase esta que como bien quedó acreditado en párrafos anteriores, ha obtenido un derecho prioritario sobre sus marcas la sociedad demandante.

Debemos señalar que, el riesgo de confusión como circunstancia comprobable está sujeta a la ocurrencia del mismo, lo cual puede ocurrir una vez los productos amparados por las dos marcas se encuentren en el mercado; no obstante, la exigencia de la Ley sólo es que se acredite la posibilidad o probabilidad de confusión que pueda llevar al público consumidor a errores, equivocaciones y/o engaños, ya que, el riesgo de confusión: *“se presenta cuando se da identidad o semejanza entre el signo previamente solicitado o registrado y el signo que se pretende registrar, siendo los productos o servicios para los cuales se solicitó el registro o se registró previamente la marca idénticos o similares a los que se desea amparar con el nuevo registro”* (Pachón Manuel y Avila Zoraida. *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda. Bogotá. 1995. Pág. 229*).

La jurisprudencia de este Tribunal Superior ha sido reiterada en indicar que la distintividad de la marca es una función esencial que permite a los consumidores identificar el origen de cada producto, impidiéndole incurrir en confusiones con otros productos, de otra procedencia; por lo que, esta función, requiere que los nuevos oferentes del mercado seleccionen signos distintivos, que sean claramente diferenciados de los ya existentes en dicho mercado; máxime, tratándose de productos comprendidos en la misma clase.

Por todo lo anteriormente señalado, no encuentra este Tribunal Superior en el proceso pruebas o argumentos que hagan variar el criterio plasmado por la jueza de primera instancia en la sentencia apelada, el cual es conforme a las normas vigentes en materia de Propiedad Industrial, por lo que procede su confirmación con la imperativa imposición de costas que establece el artículo 196 de la Ley No.35 de 1996, modificada por la Ley No.61 de 2012.

En mérito de lo expuesto, el **TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la Sentencia No.75-23 de seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso de Oposición al registro de la marca **“UUPPSS SPORT Y DISEÑO”** con solicitud de registro No.286548-01, en la clase 25 internacional, promovido por **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** en contra de **AXA TRADING, S.A.**

**SE CONDENA** en costas a la recurrente, por el trámite de la segunda instancia, las cuales se fijan en la suma de **TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00)**.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**MGDO. LUIS A. CAMARGO V. MGDO.**

**FERNANDO J. BUSTOS G.**

**SUPLENTE ESPECIAL**

**LCDA. LLOVANA O. DE ALONSO**

**SECRETARIA JUDICIAL III**