

RESOLUCIÓN

Entrada N°08-08-01-10-3-489792023

Proceso de Oposición a la Solicitud de registro N°291087-01 de la marca "CHICKY CHICS Y DISEÑO", en Clase 31 internacional, propuesto por la COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A., en contra de ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA.

Mgda. Ponente, Suplente Especial: JORGE LUIS GARCÍA GARCÍA

Sentencia Apelada

**TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.
Panamá, treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024).**

VISTOS:

Procede del Juzgado Octavo de Circuito, Ramo de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, en **GRADO DE APELACIÓN**, el expediente contentivo del **PROCESO DE OPOSICIÓN** a la Solicitud de registro N°291087-01 de la marca "*CHICKY CHICS Y DISEÑO*", en Clase 31 internacional, propuesto por la **COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, en contra de **ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA.** El recurso *en comento* se presentó en contra de la Sentencia N°10 de 16 de febrero de 2023, por la cual se resolvió **NEGAR** la pretensión de la parte actora; y en consecuencia, **ORDENA** la continuación de la Solicitud de registro antes citada, condenando en costas a la demandante por la suma de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00).

Ingresado el cuaderno a este Tribunal, se tramitó el negocio de conformidad a lo pautado en el artículo 193 de la Ley N°35 de 10 de mayo 1996 y se ordenó a las partes la presentación de sus alegatos, contando con un término de cinco (5) días hábiles para que la demandante sustente su apelación y cinco (5) días hábiles para que la contraparte pueda oponerse, fase procesal que fue aprovechada por ambas partes (fs.6-10 y 13-26).

Evacuadas las etapas de segunda instancia en este proceso, como no se han encontrado vicios ni pretermisiones que pudiesen causar la nulidad de lo actuado, se procede a dictar el fallo de fondo, para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones:

ARGUMENTOS DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgador de grado, sustenta la resolución impugnada expresando que según la Ley N°35/96 modificada por la Ley 61/12, se exige al opositor de un registro de marca que demuestre que le asiste un derecho preferente, en el presente caso expresa el juez que la Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A., probó la titularidad en la República de Panamá de sus marcas CHIKY CHIPS Y DISEÑO, CHIKY DISEÑO, CHIKY, CHIKY KAPS Y DISEÑO, CHIKY BROOKIE y CHIKY SHOCK Y DISEÑO, con anterioridad a la marca demandada, por lo que se ajusta al contenido del artículo 98 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996. Acredita el expediente la legitimidad de la actora para oponerse al registro, pues considera el signo demandado similar a sus marcas; amén que demostró un mejor derecho preferente en virtud de registros previos.

Dentro del cotejo de los signos: **CHIKY CHIPS Y DISEÑO** vs **CHICKY CHICS Y DISEÑO** considera, el Juez, "... *pues las marcas de ambas partes tienen letras en común CHIC K Y CHI C S (demandada) y CHI K Y CHI P S (demandante), produciendo así similitudes fonéticas al pronunciar cada palabra. En cuanto al diseño se refiere, tenemos que el que la demandada pretende registrar se compone del signo CHICKY CHICS en color amarillo, letra cursiva y las letras CS asemejan la cabeza de un pollo; mientras que el diseño de la demandante consiste en el signo CHIKY CHIPS, acompañado de lo que parece ser una cresta de un gallo en color amarillo y rojo; adicional de un par de*

galletas (una con chispas de chocolate y la otra cubierta de chocolate con relleno blanco), ambas marcas son mixtas.” sin embargo señala el Juzgador de primera instancia que, las semejanzas y coincidencias encontradas no son suficientes, para obstaculizar el registro de una nueva marca.

En cuanto a la especialidad, expresa el funcionario judicial que las marcas están destinadas a amparar productos de clases distintas, entre las cuales no se presenta conexidad, toda vez que los productos de la parte demandante pertenecen a la clase 30 y los de la demandada a la clase 31.

POSICIÓN DE LA DEMANDANTE-RECORRENTE

La firma GUINARD & NORIEGA, actuando en representación de la demandante COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO DCR, al sustentar la alzada, solicitó la revocatoria de la sentencia recurrida, y en consecuencia se niegue el registro de la marca impugnada.

Indica los apoderados judiciales que, su demanda se encuentra fundamentada en el artículo 91, numeral 9 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, en donde se establece que no se permite el registro de aquellas 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, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos, o a su procedencia. Salvo que se soliciten con la autorización expresa del titular de la marca registrada...”* resaltando el último párrafo de este en donde dice **“En el caso de *bienes o servicios conexos*, la persona que se sienta afectada *podrá oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral*”**.

Expresa el jurista que la sentencia apelada reconoce la similitud de las marcas en conflicto, a demás que identifica el derecho preferente de su representada por mayor antigüedad tanto en uso, como en registro de sus marcas. El mismo afirma que, el Juzgador de instancia no consideró el parecido fonético que existe entre las marcas, y que al momento que el individuo escuche estos términos, el mismo no será capaz de recordar la diferencia entre una y otra.

Indica el postulante que discrepa con el juzgamiento del A-quo en cuanto a la base de como se trata de clases diferentes necesariamente aplica la Ley de la especialidad, cuando hay casos en los que la ley de la especialidad no se aplica del todo, apunta que tal como lo dice en el último párrafo del artículo 91, numeral 9, se refiere a bienes o servicios conexos, indicando que el afectado puede oponerse al registro sobre las mismas bases de ese numeral.

Apunta que ya el Tercer Tribunal Superior de Justicia reconoció la conexión existente entre las clases 30 y 31 internacional, a través del Proceso de Oposición al registro de la marca de Fábrica “Igloo” propuesto por Unilever N.V. Vs Confites Ecuatorianos, C.A. (CONFITECA), bajo la ponencia de la Honorable Magistrada Aidelena Pereira Véliz.

Anota que la legislación panameña protege las marcas notorias y famosas señalando que no podrán ser registradas aquellas marcas *“que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias o conocidas, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos...”* (fs.452); diferenciando entre las marcas famosas y las notorias.

Finaliza el apoderado diciendo que los consumidores podrían pensar que la marca CHICHY CHICS, son una nueva incursión de COMPAÑIA POZUELO DCR, S.A., lo cual beneficiaría a la demandada únicamente.

POSICIÓN DE LA DEMANDADA-OPOSITORA

La Licenciada **ISABELLA SOFIA PAOLO GONZALEZ**, apoderada judicial sustituta de **ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS**, se opuso al recurso de alzada solicitando que se niegue la pretensión de la parte actora en este proceso, se ratifique la Sentencia No.10 de 16 de febrero de 2023 y ordene la continuación del trámite de registro de la solicitud No.291087-01 de la marca **CHICKY CHICS Y DISEÑO** en la clase 31 de la sociedad **ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA**.

Expresa la opositora que las marcas son completamente diferentes por los productos que amparan y cada uno está dirigido a un público consumidor específico, y no existe posibilidad alguna de confusión entre estos signos, ya que la marca **CHICKY CHICS**, es un producto relacionado con snacks para perros y gatos de pechuga de pollo deshidratados 100% naturales, los cuales claramente van dirigidos a animales, en cambio, **CHIKY CHIPS** es un producto de galletas, que va dirigido al consumo humano.

Agrega que, la Jurisprudencia a establecido que no es cualquier similitud o coincidencia entre signos distintivos la que puede impedir el registro o uso de una marca cuando hay otra previamente existente, señala que la similitud prohibida es la confucionista, es decir, aquella que llegue a causar engaño o equivocaciones en el consumidor tal y como lo establece el numeral 9 del artículo 91, de la Ley 35 modificada por la ley 61 de 2012.

El opositor cita a Cabanellas de las Cuevas en un extracto que dice *“es claro: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos”*.(subrayado del demandado), es por esto que existe una clasificación para especificar los productos y servicios para cada una de las clases.

Afirma la jurista que no nos encontramos ante una marca famosa, por ende el examen debe hacerse tomando en cuenta la regla de la especialidad, dice que la demandante no ha incorporado pruebas que demuestren que su marca es famosa o notoria, como para no aplicar la regla de la especialidad.

Argumenta la apoderada judicial que dentro del expediente fueron aportadas dos búsquedas oficiales emitidas por la DIGERPI, una sobre la palabra CHICKY en clase 30 y otra sobre la palabra CHIPS en clase 30, en donde se arrojó un gran número de marcas que tienen la palabra CHIPS y CHICS, lo que las hace de uso común dentro de la clase, por lo que mal puede la sociedad demandante pretender apropiarse del término.

Concluye la Licenciada señalando una serie de Convenios ratificados por la República de Panamá, en cuanto a protección de la Propiedad Intelectual.

CRITERIO DEL TRIBUNAL DE ALZADA

Revisada la apelación de la demandada, las pruebas que obran en el expediente y la decisión del Juez A quo, procede este Tribunal a decidir sobre la juridicidad o no de la resolución de mérito, para lo cual iniciamos por señalar que, estamos en presencia de una reclamación que se enmarca dentro de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 2012.

Inicia esta Judicatura el estudio de la presente causa señalando, que este negocio accede al PROCESO DE OPOSICIÓN a la solicitud de Registro No. 291087-01 de la marca “CHICKY CHICS Y DISEÑO” para amparar productos de la clase 31 internacional, solicitud presentada por la firma forense, GUINARD & NORIEGA en su condición de apoderada judicial de la parte demandante, COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A., en contra de ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS, ante el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo de lo Civil del Primer Circuito Judicial, en virtud de la

competencia adscrita por el Artículo 197 de la Ley 35 de 1996, reformada por la Ley 62 de 2012, donde a los procesos relativos a esta materias serán de competencia de los juzgados y tribunales creados especializados, de conformidad con la Ley 29 de 1996, modificada por Ley 45 de 2007.

Es importante señalar que no hay discusión alguna referente al mejor derecho que tiene la sociedad demandante, en razón que posee título registrales de diversos diseños, con anterioridad a la fecha en que fue presentada la solicitud de registro impugnada, debemos entonces, determinar si existen o no elementos que puedan llevar a confundir la mente del público consumidor, en cuanto a los signos distintivos, respecto a los productos o servicios o a su procedencia, dado que en caso que exista tal situación, como es conocido, la misma está vedada por tanto en la legislación marcaría panameña así como en la doctrina.

Lo anterior, es lo que en la doctrina se conoce como la “confundibilidad”, la cual establece que no puede registrarse marcas idénticas a otras registradas para distinguir los mismos productos o servicios, debemos determinar o analizar si en las marcas cotejadas son “idénticas, semejantes o parecidas” en el aspecto “ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual” en la misma clase o similares, que puedan provocar errores o confusión, es por ello que conviene citar el artículo 91, numeral 9 de la Ley 35 de 1996, reformada por la Ley 62 de 2012, cuya prohibición nuestra ley señala:

No pueden registrarse como marcas ni como elementos de éstas:

“9. Las 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, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia...”

Igualmente corresponde citar el artículo 89 Ley 35 de 1996, reformada por la Ley 62 de 2012, el cual define que debemos entender por marca: “es todo signo, palabra, combinaciones de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio”.

El autor MIGUEL E. DELGADO P., en su obra DERECHO DE MARCAS define el concepto de marca como “...un signo distintivo novedoso, que puede estar constituidas por nombres, letras, número, algún símbolo gráfico, alguna combinación de estos elementos, o en general cualquier elemento que pueda ser percibido por los sentidos del ser humano.”

Como hemos señalado anteriormente, en el caso en estudio, la sociedad demandada pretende el registro de la marca CHICKY CHICS Y DISEÑO en la clase 31 de la Clasificación Internacional, la cual comprende principalmente “*granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras; hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*”, a lo cual se opone la sociedad demandante, COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.

Debemos indicar que cuando se realiza el análisis a partir del cotejo, la doctrina en derecho marcarío, señala como regla básica, según explica el autor OTAMENDI JORGE, en su obra Derecho de Marcas, “*que las marcas deben ser claramente distinguible. Es a la luz de este principio que deben cotejarse las marcas. Sostiene el autor que la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos, el público consumidor puede ser llevado a engaño*”.

En la obra “Guía de Jurisprudencia de la Propiedad Industrial”, el Mag. Luis Camargo Vergara, cita a foja 438-439, una resolución dictada bajo la Ponencia de la Magda. Aidelena

Perez Veliz, de fecha de 2 de julio de 2001, en el proceso de Oposición al Registro de Marca "Primor" propuesto por Sanofi Sinthelabo Inc.-vs-Laboratorio Stein, S.A.

"REGLAS PARA APRECIAR LA CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS: Ahora bien, el tribunal tendrá que determinar si los signos confrontados (PRIMOR y PRIMACOR) pueden convivir en el mercado para amparar productos medicinales dentro de la Clase 5 del nomenclador, siguiendo las pautas que la doctrina ha señalado en cuanto al cotejo entre marca. Para tales efectos, nos asistiremos del estudio realizado por la Doctora Alfonsina Santangelo en ocasión del "Seminario Nacional de la OMPI sobre los Derechos de Propiedad Intelectual y su observancias, para Jueces y Fiscales">> de junio de 2001. En la mencionada disertación la letrada sostuvo, haciéndose eco del Profesor Rippe, que son cuatro (4) las reglas que deben seguirse al momento de apreciar la confundibilidad de marcas de manera de objetivizar un tema tan subjetivo como el expuesto.

La primera, que las marcas deben apreciarse en su conjunto no siendo válido descomponerlas en sus elementos constitutivos la segunda, que las marcas deben examinarse en forma sucesiva y no simultánea; la tercera, que el examinador debe tomar en cuenta la naturaleza del producto que se pretende distinguir y la capacidad del consumidor, su grado de atención y cultura; y la cuarta regla, que el examen intersigno debe dirigirse a las semejanzas y características que se presenten entre las marcas, si son o no suficientemente importantes como para que la confusión sea posible.

Los comentarios que se ofrecen a cada una de estas pautas nos conllevan a afirmar la indivisibilidad de la marca al momento de estudiarla, de tal manera que su examen sea sucesivo, superficial y de manera irreflexiva con relación a otro signo; de manera que no pueda juzgar sobre la única base de un elemento entre las confrontadas, puesto que será la impresión en conjunto la que la que determinará su posibilidad o no de confusión".

Cabe manifestar que los argumentos de la parte demandante-apelante se centran en las similitudes fonéticas de ambas marcas, toda vez que en su escritura y pronunciación son parecidas, no obstante coincidimos con la opinión del Juez de primera instancia, ya que las marcas están amparadas en clases diferentes y al no elaborar productos idénticos, ni similares, no puede haber confusión por parte del consumidor.

Es oportuno mencionar, que en el mercado o el público consumidor de la marca demandante no existe riesgo de confundirse porque las marcas se dedican a elaborar productos diferentes, uno es para consumo humano y el otro para consumo animal, por tanto es preciso señalar que si bien este Tribunal, en diferentes ocasiones abordado sobre el cotejo entre signos, que deben ubicarse otros factores tales como el consumidor al que van dirigidas las marcas, los canales de distribución y la publicidad y comercialización de los productos contribuyen eficazmente a disociar los signos-productos y a imprimirle <<personalidad>> propia a cada marca, como ha manifestado anteriormente en sentencias.

Por esa razón, al no existir suficientes elementos similares de la marca de la demandada con referencia a la marca notoria de la demandante que pudiera conllevar a no coexistir en dicho mercado, en efecto, hacen posible tal registro, puesto que recordemos que cada caso debe ser analizado en forma individual.

Es por ello, que habiéndose realizado un examen sucesivo e irreflexivo de los signos, advierte este Tribunal de Alzada que se aprecian efectos de distintividad o diferencia, suficientes los cuales no pueden llevar a error y equivocación al consumidor, es por lo que procederá a confirmar dicha decisión, con la imperativa condena en costas en razón de la segunda instancia.

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 Ley, **CONFIRMA** la Sentencia N°10 de 16 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, dentro del **PROCESO DE OPOSICIÓN** a la Solicitud de registro N°291087-01 de la marca "CHICKY CHICS Y DISEÑO", en Clase 31 internacional, propuesto por la COMPAÑIA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A., en contra de ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA. .

Se **CONDENA** en costas de segunda instancia a la parte recurrente-demandada en la suma de **QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00)**, a favor de la demandante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

**MGDO. JORGE LUIS GARCÍA GARCÍA
SUPLENTE ESPECIAL**

MGDA. AIDELENA PEREIRA VÉLIZ

**MGTR. LLOVANA OSIRIS DE ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL III**