

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0666-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo URBAN FLY

Marcas y otros signos

Urban Fly S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4389-2013)

VOTO N° 0266-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Urban Fly S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, cuarenta y seis segundos del trece de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de mayo de dos mil trece, la Licenciada Reuben Hatounian, representando a la empresa Urban Fly S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **URBAN FLY**, en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir calzados, vestidos y sombrerería.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, seis minutos, cuarenta y seis segundos del trece de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha treinta de agosto de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, cincuenta y cinco minutos, tres segundos del seis de setiembre de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. El Tribunal tiene por demostrado el siguiente hecho: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica a nombre de Distribuidora Tango Ropería Básica Mil Novecientos




Sesenta y Cinco S.A. , registro N° 147696, vigente hasta el veintiocho de mayo de dos mil catorce, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional prendas de vestir (folios 12 y 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los signos se diferencian por la inclusión de la palabra FLY en el solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Los signos en conflicto deben ser cotejados, y para una mayor claridad en la contraposición de estos, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	<p>URBAN FLY</p>
Productos	Productos
Clase 25: prendas de vestir	Clase 25: calzados, vestidos y sombrerería

En un primero escenario, la comparación entre los signos se hace desde el punto de vista denominativo y atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para el caso que nos ocupa, vemos como la marca inscrita se compone en su elemento literal por la palabra URBAN, la cual concentra la aptitud distintiva en su diseño, palabra que se encuentra íntegramente contenida en el signo solicitado, lo cual acerca a

los signos bajo cotejo en los niveles gráfico, fonético e ideológico: gráficamente comparten la palabra URBAN, la cual fonéticamente suena de forma idéntica en ambos, y traen a la mente del consumidor la idea de urbano.

Ahora, en un segundo escenario y siendo que los signos son confundibles entre sí, se debe hacer el cotejo respecto de los productos que se protegen. Bajo esa óptica, este Tribunal determina que los productos cuya protección se solicita, están contenidos en el listado de los que distingue la marca inscrita, ya que todos son dedicados a la vestimenta y no da posibilidad de aplicar el principio de especialidad..

Comprobada la identidad entre los productos y el alto grado de similitud de los signos cotejados, debe de aplicarse el artículo 24 del Reglamento, que ordena poner énfasis en las semejanzas sobre las diferencias. Por lo que procede aplicar el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), para rechazar la solicitud de inscripción propuesta. Aunado a lo anterior, obsérvese que la marca registrada es del tipo mixta, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos como el solicitado. De esta forma la doctrina ha expuesto:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...” (Lobato, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301**)

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus Votos 408-2008, 1047, 1074 y 1254 de 2009, 153-2010, y más recientemente en los Votos 401, 583, 590, 718, 1234 de 2011 y 440, 896, 951, 1000 y 1217 de 2012.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, por existir una marca previamente inscrita que colisiona con la solicitada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la empresa Urban Fly S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, cuarenta y seis segundos del trece de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo URBAN FLY. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33