



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0650-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “URBANFLY GO ANYWHERE... (DISEÑO)”

URBAN FLY, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4391-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 312-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, Abogada, vecino San Rafael de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **URBAN FLY, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Urbanización Punta Pacífica, Torre Metro Bank, Piso 14, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con siete minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2013, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**URBANFLY GO ANYWHERE... (DISEÑO)**”, en **Clase 25** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*calzados, vestidos y sombrerería*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 14:00:28 horas del 30 de mayo de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**Urban (DISEÑO)**”, bajo el registro número **147696**, en la clase 25 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada servicios idénticos y relacionados, propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA TANGO ROPERIA BASICA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con siete minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas* [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 25.** [...]”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de agosto de 2013, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **URBAN FLY, S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas del diecisiete de enero de dos mil catorce, expresó agravios.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Urban (DISEÑO)**”, bajo el registro número **147696**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 28 de mayo de 2004, y vigente hasta el 28 de mayo de 2014, para proteger y distinguir: “*prendas de vestir*”, propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA TANGO ROPERIA BASICA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO S.A.** (Ver folios 38 y 39)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparte este Tribunal el criterio dado por el Órgano a quo al establecer en la resolución recurrida que:

*“[...] es criterio de este Registro, rechazar la inscripción de la marca dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, por cuanto ambas protegen productos de la clase 25 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud [...], lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente se observa que la marca propuesta transgrede el artículo **octavo, literal a) y b)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. [...]”*



Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y la inscrita, toda vez que la marca inscrita protege productos en forma general “*prendas de vestir*”, que no excluyen los productos de la marca solicitada “*calzados, vestidos y sombrerería*”.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas “**URBANFLY GO ANYWHERE... (DISEÑO)**”, y “**Urban (DISEÑO)**”, son signos mixtos, siendo la solicitada compleja, por estar conformada por varias palabras, y la inscrita simple, porque consiste en un único vocablo, razón por la cual en el caso de la primera debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] *Rectamente entendida, la pauta del*



acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“URBANFLY GO ANYWHERE... (DISEÑO)”** y la inscrita **“Urban (DISEÑO)”**, observa este Tribunal que el término **“URBAN”** se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, resultando idéntico al de la marca inscrita; sino además por ser su coloración en blanco la que resalta sobre la fucsia de las demás palabras que componen al signo, en la totalidad del diseño. Asimismo, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, se encuentran siempre directa e indirectamente relacionados, según se dijo supra. Igualmente, los términos **“FLY GO ANYWHERE”** que componen el signo solicitado no le brindan la suficiente distintividad como para ser inscrito, tal como lo señaló el Órgano a quo.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“URBANFLY GO ANYWHERE... (DISEÑO)”**, con la marca inscrita a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA TANGO ROPERIA BASICA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser la marca inscrita mixta al igual que la solicitada, y que asimismo el elemento preponderante de las marcas enfrentadas es el término denominativo



“**URBAN**”, elemento común entre éstas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud fonética en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo solicitado “**URBANFLY GO ANYWHERE... (DISEÑO)**” como marca de fábrica y comercio en clase 25, con la marca inscrita “**Urban (DISEÑO)**”, en cuanto a los productos a proteger y distinguir, según lo expuesto supra, debe tomarse en cuenta que son idénticos “*vestidos vs prendas de vestir*” y asimismo se encuentran relacionados los otros, sea “*calzado y sombrerería*” con los productos protegidos por la marca inscrita “*prendas de vestir*” en su generalidad, pudiendo generarse riesgo de confusión y riesgo de asociación en los adquirentes de estos, toda vez que son productos requeridos por una generalidad de uso masivo.

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “[...] *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] e) 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; [...]*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el 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 Ley de Marcas de repetida cita.

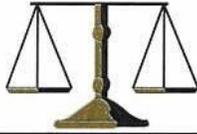
Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los demás agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca “**Urban (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**URBANFLY GO ANYWHERE... (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **URBAN FLY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con siete minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

CUARTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **URBAN FLY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con siete minutos y cincuenta y nueve segundos del trece de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

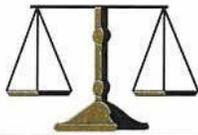
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33