



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0603-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo PAUL SHERMAN (diseño)

Marcas y otros signos

Brand Network Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2007-5593)

VOTO N° 449-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del treinta de mayo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Brand Network Inc., 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 trece horas, dieciocho minutos, cinco segundos del seis de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiocho de mayo de dos mil siete, la Licenciada Chaves Desanti, representando a la empresa Brand Network Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



PAUL SHERMAN

en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diecinueve de noviembre de dos mil siete, el Licenciado Oswald Bruce Esquivel, representando a la empresa Retail Royalty Company, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las trece horas, dieciocho minutos, cinco segundos del seis de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta, denegando la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, la representación de la empresa Brand Network Inc. planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria y admitido el de apelación para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, veintidós minutos, once segundos del once de julio de dos mil trece.

QUINTO. 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 Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas de fábrica:

1. A nombre de Ben Sherman Group Limited **BEN SHERMAN**, registro N° 161150, vigente hasta el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional vestidos, calzado y sombrerería (folios 226 y 227).
2. A nombre de Retail Royalty Company

FLYING EAGLE



registro N° 217063, vigente hasta el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional ropa y accesorios,



específicamente, blazers, chalecos, sweaters cuello de tortuga, abrigo sweaters, faldas, shorts (combinación falda short), pantalones, jeans, shorts, camisas, camisetas, camisas deportivas, pull-overs, overoles, blusas, mangano, camisas tipo polo, camisas tipo rugby, cabestros, blusas tipo halter, sudaderas, pantalones, pantalón tipo buzo, ropa de lana, ropa para natación, salidas de baño, ropa para dormir, pijamas, batas, ropa interior específicamente sostén, calzones, calzoncillo tipo bóxer, camisetas tipo sostén y camisetas, ropa exterior específicamente chaquetas, chalecos, parkas, abrigos, abrigo tipo marinero, pantalones para esquiar, chaquetas para esquiar, sistemas de abrigo tres en uno, pantalones y chaquetas para deslizadores sobre nieve, chaquetas tipo anorak, guantes, orejeras, bufandas, guantes tipo mitón, corbatas, fajas, calzado, específicamente medias, zapatos, pantuflas, botas de cuero, botas de hule, plantillas, sandalias, chancletas, tenis, sucos y sandalia mocasín, calzado deportivo, específicamente zapatos deportivos, zapatos para escalar y caminatas y botas, zapatos de lona y patines, sombrerería, específicamente sombreros, gorros, gorras, gorras de beisbol, viseras, viseras de sol, binchas, pañuelos tipo babuska, muñequeras y binchas para el sudor, pañuelos para la cabeza y boinas (folios 228 a 230).

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 las marcas inscritas y el signo solicitado, además de identidad en los productos, acoge la oposición y rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que en cuanto a la marca FLYNG EAGLE (diseño) hay diferencias respecto de la figura del águila y el elemento denominativo, y respecto de la marca BEN SHERMAN que se concedió el plazo para oír oposiciones y no se presentó el titular de este registro, que dicha marca se comercializa con un diseño específico, y que en definitiva el consumidor no se verá confundido.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. La comparación entre los signos ha de realizarse 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. A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
BEN SHERMAN	FLYING EAGLE 	 PAUL SHERMAN
Productos	Productos	Productos
Clase 25: vestidos, calzado y sombrerería	Clase 25: ropa y accesorios, específicamente, blazers, chalecos, sweaters cuello de tortuga, abrigo sweaters, faldas, skorts (combinación falda short), pantalones, jeans, shorts, camisas, camisetas, camisas deportivas, pull-overs, overoles, blusas, mangano, camisas tipo polo, camisas tipo rugby, cabestros, blusas tipo halter, sudaderas, pantalones, pantalón tipo	Clase 25: prendas de vestir, calzado y sombrerería



	<p>buzo, ropa de lana, ropa para natación, salidas de baño, ropa para dormir, pijamas, batas, ropa interior específicamente sostén, calzones, calzoncillo tipo bóxer, camisetas tipo sostén y camisetas, ropa exterior específicamente chaquetas, chalecos, parkas, abrigos, abrigo tipo marinero, pantalones para esquiar, chaquetas para esquiar, sistemas de abrigo tres en uno, pantalones y chaquetas para deslizadores sobre nieve, chaquetas tipo anorak, guantes, orejeras, bufandas, guantes tipo mitón, corbatas, fajas, calzado, específicamente medias, zapatos, pantuflas, botas de cuero, botas de hule, plantillas, sandalias, chancletas, tenis, suecos y sandalia mocasín, calzado deportivo, específicamente zapatos deportivos, zapatos para escalar y caminatas y</p>	
--	---	--



	botas, zapatos de lona y patines, sombrerería, específicamente sombreros, gorros, gorras, gorras de beisbol, viseras, viseras de sol, binchas, pañuelos tipo babuska, muñequeras y binchas para el sudor, pañuelos para la cabeza y boinas	
--	--	--

Sobre el principio de especialidad que rige el tema del registro marcario, ha dicho la doctrina:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto tenemos que los productos de la solicitud y de los registros inscritos son idénticos, por lo tanto, no es aplicable el principio de especialidad comentado en la cita doctrinaria transcrita. Por ende, deben de analizarse los signos para determinar si resultan ser tan diferentes que se pueda acordar la coexistencia registral.

Respecto a los elementos denominativos, tenemos que se resalta el uso de la palabra SHERMAN en forma de apellido, ya que se utiliza como complemento de los nombres propios BEN y PAUL. Entonces, ese uso común hace que respecto de la marca inscrita, BEN SHERMAN, y la parte denominativa de la pedida, PAUL SHERMAN, haya similitud gráfica

y fonética por contener ambas SHERMAN en su parte final; más considera este Tribunal que su mayor similitud está en el ámbito ideológico, en donde el consumidor identificará a la palabra SHERMAN como un apellido, y dándole ese lugar en su mente difícilmente podrá diferenciar en el mercado cuando una vestimenta procede de uno u otro origen empresarial, o también podrá pensar que, siendo dos empresas diferentes, está en algún modo asociadas comercialmente, planteando cualquiera de las dos situaciones un resultado que, por ser contrario a los postulados de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que buscan que el consumidor no se vea confundido o engañado a través de los signos distintivos que se registran, deviene en antijurídico y no puede ser avalado por la Administración Registral.

Ahora, y respecto de la marca inscrita FLYING EAGLE (diseño), si bien respecto de ella los elementos denominativos son muy diferentes, el elemento figurativo resulta ser prácticamente idéntico. La representación de ambas águilas resulta ser del tipo realista, sea que reflejan como se ven, están en pleno vuelo, con sus alas extendidas y las garras tendidas en ademán de agarrar o asir, y su única diferenciación proviene de la posición en que están colocadas, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, sin embargo, a nivel gráfico la similitud es muy alta, y a nivel ideológico más bien encontramos identidad entre los signos cotejados.

Respecto de los agravios expresados, referidos a diferencias ya sea entre los signos cotejados o entre los listados de productos, ya han sido descartados según lo expuesto líneas atrás; restando tan solo indicar a la apelante que, si bien en la presente solicitud ya se había publicado el edicto y de forma posterior se opuso oficiosamente un derecho previo de tercero, el cual no se presentó como opositor, dicha situación no deviene en anómala sino que responde a la competencia otorgada a la Administración Registral por el artículo 14 de la Ley de Marcas, que le obliga a revisar de oficio no solamente las causales intrínsecas de rechazo, sino también las extrínsecas, y por ende se entiende que aunque se haya publicado el edicto de Ley, dicha situación no impide que, otorgando los plazos respectivos para que el solicitante



ejerza su defensa, la Administración oponga oficiosamente un derecho previo en cualquier momento antes del dictado de la resolución final.

Todo lo anterior hace que haya de confirmarse la resolución recurrida, en aplicación de la normativa que regula el análisis extrínseco que debe realizarse a todo signo pedido como marca registrada:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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. (...)”

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 María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Brand Network Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciocho minutos, cinco segundos del seis de junio de dos mil



trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



PAUL SHERMAN . 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

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