



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0132-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios



CINEMARK USA INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-7112)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 599-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cinco minutos del primero de agosto del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **CINEMARK USA INC**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América y con domicilio en el 3900 Dallas Parkway, Suite 500, Plano, Texas 75093 United States of América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y siete minutos, veintiocho segundos del ocho de enero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de agosto del dos mil trece, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de gestor oficioso de la empresa **CINEMARK USA INC**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de servicios el signo



para proteger y distinguir: “Conversión digital, a saber convertir archivos digitales a formatos o extensiones compatibles con los proyectores, todos los anteriores servicios prestados en relación a salas de cine físicas o teatros exclusivamente”, en clase **42** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las doce horas, cincuenta y siete minutos, veintiocho segundos del ocho de enero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. En escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de enero del dos mil catorce, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **CIMEMARK USA INC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución final referida, y el Registro indicado, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, treinta y siete segundos del veintiocho de enero del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución del mismo día, hora y fecha admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.



Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **STUDIO FLEX S.A.**, el nombre comercial **“FLEX (diseño)”**, bajo el registro número **193790**, desde el 21 de agosto del 2009, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la animación digital, producción gráfica y audiovisual. Ubicado en San José, de la Escuela Roosevelt, 350 metros este, edificio de ladrillos con logo de tres metros, Costa Rica”, en clase 49 Internacional. (Ver folio 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.


TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, e indica que existe similitud desde el punto de vista fonético pues se pronuncian muy parecido que lo único que lo diferencia es una letra. Que gráficamente resulta que tienen una tipografía y colores si bien no iguales si similares y que por su posición son muy similares. Ideológicamente son diferentes. Señala que media es de uso común para los servicios que pretende proteger y lo predominante es “FLIX” que no hace diferencia marcada para “FLEX” que es nombre comercial. Por lo que con base en el artículo 8 inciso b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 del Reglamento a esa ley.


El representante de la sociedad recurrente alega en su escrito de apelación y expresión de agravios 1.- Que desde el punto de vista gráfico los signos son diferentes, ya que presentan



una tipografía y forma de colores diferentes. 2.- Que desde el punto de vista fonético se pronuncian y escuchan diferentes. Ideológicamente son diferentes. 4.- El giro comercial y los servicios de los signos tienen consumidores muy especializados y diferentes. Por lo que solicita declarar con lugar el recurso de apelación, por cuanto entre los signos contrapuestos existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°

65 del 4 de abril de 2002, debe concluirse, que los signos bajo examen,  como marca propuesta, es mixta, compuesta de dos palabras “**FLIX**” y “**MEDIA**”, y un diseño. El término “**FLIX**” escrito en letras estilizadas y entrelazadas y con color las letras que componen esa expresión, y la palabra “**MEDIA**” se encuentra escrita debajo de la expresión “**FLIX**”, la misma no le agrega al signo la distintividad suficiente, ya que es de uso común y hace alusión a la actividad comercial a la que se dedica el establecimiento mercantil, sea, “conversión digital, a saber convertir archivos digitales a formatos o extensiones compatibles con los proyectores, todos los anteriores servicios prestado en relación a salas de cine físicas o teatros exclusivamente”, por lo que el vocablo en mención tiene relación con el giro comercial que se pretende proteger, dado que esta expresión se ha venido generalizando para referirse a la informática y al mundo digital. De tal forma y como se logra determinar del conjunto, el término media no es el elemento que sobresale, resultando ser por el contrario “**FLIX**”. El

nombre comercial  inscrito bajo el registro número **193790**, es denominativo formado por una sola palabra, escrita en tipografía especial y con color la letra “e”.



Dicho lo anterior, es claro, que en su conjunto y desde un aspecto **gráfico o visual**, el elemento que predomina en el signo solicitado “**FLIX MEDIA (diseño)**” es “**FLIX**” que frente al nombre comercial inscrito “**FLEX (diseño)**” resultan similares, ya que la inclusión de la letra “**i**” en “**FLIX**”, y los demás elementos que la acompañan, el término “**MEDIA**” y el color en las letras, no vienen, a trazar diferencia. Por el contrario al realizar el examen en conjunto de los signos, resulta indudable que presentan similitudes capaces de crear confusión en el consumidor sobre la procedencia de los servicios que aspira proteger la marca propuesta y el giro comercial del distintivo inscrito.

En cuanto al cotejo **fonético o auditivo**, y teniendo presente lo indicado supra, la pronunciación de ambas denominaciones resulta similar, obsérvese **FLIX-FLEX. Ideológica o conceptualmente**, los signos son diferentes, la palabra “**FLEX**” en el nombre comercial registrado se traduce como “flexible”, mientras que el solicitado es de fantasía, por lo que no resulta factible el cotejo entre éstos.

Del análisis realizado, se determinó que entre la marca propuesta y el nombre comercial inscrito existe similitud gráfica y fonética. Además, el riesgo de confusión se consolida aún más, cuando se hace el análisis de los servicios que pretende proteger el distintivo solicitado y el giro comercial a que se dedica el establecimiento comercial distinguido con el nombre comercial inscrito. Obsérvese, que la marca que se solicita pretende amparar en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, los servicios de conversión digital, a saber convertir archivos digitales a formatos o extensiones compatibles con los proyectores, todos los anteriores servicios prestado en relación a salas de cine físicas o teatros exclusivamente, y el nombre comercial inscrito protege un establecimiento comercial dedicado a la animación digital, producción gráfica y audiovisual, en clase 49 de la clasificación mencionada, los cuales como puede apreciarse se relacionan entre sí, ya que los servicios de conversión digital tienen conexión con el giro comercial del establecimiento mercantil, cual es la animación digital, producción gráfica y audiovisual.



En razón de lo anterior, considera este Tribunal que el titular del nombre comercial inscrito, conforme lo dispuesto en el artículo **66** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos goza de protección frente a “cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa titular o sus productos o servicios”, de manera que tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Órgano de Alzada están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada de conformidad con lo que establece el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas, no lleva razón la representación de la empresa solicitante y a su vez apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como se analizó la marca pretendida es inadmisibles por derecho de terceros.

QUINTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que la marca propuesta no es factible de inscripción por derecho de terceros, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual, de la empresa **CINEMARK USA INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y siete minutos, veintiocho segundos del ocho de enero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FLIX MEDIA (diseño)**”, en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de



marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual, de la empresa **CINEMARK USA INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y siete minutos, veintiocho segundos del ocho de enero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FLIX MEDIA (diseño)**”, en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33