



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0258-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “URBAN”

P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10586-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 983-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Flor Naranjo Chaves**, mayor, casada, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y ocho-novecientos cincuenta y tres, en su condición de apoderada especial registral de **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y tres mil trescientos cuarenta y uno, con domicilio en Pozos de Santa Ana, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, trece segundos del ocho de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de noviembre de dos mil diez, el señor José Ramón González Castro, mayor, divorciado, empresario, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y uno-trescientos once, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la marca de comercio “**URBAN**” en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir “maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, treinta y seis minutos, trece segundos del ocho de marzo de dos mil once, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**URBAN (DISEÑO)**”, y por existir similitud entre tales signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de marzo de dos mil once, la señora **Flor Naranjo Chaves**, en representación de **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra de la resolución indicada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, veinte minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiocho de marzo de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, 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 del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número 147696 la marca de fábrica “**URBAN (DISEÑO)**”, a nombre de distribuidora



TANGO ROPERÍA BÁSICA, domiciliada en Heredia, vigente del 28 de mayo de 2004 al 28 de mayo de 2014, para proteger en clase 25 internacional “prendas de vestir.” (Ver folios 68 al 69).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**URBAN (DISEÑO)**”, y por existir similitud entre tales signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, lo que podría causar confusión en los consumidores por otorgarle a los productos a proteger un origen empresarial común. 8 citado, en razón que la marca pretendida se enfrenta también a un nombre comercial.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente, en cuanto a que los signos pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión alguna, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8 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 el inciso a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca o nombre comercial registrado 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 confusión al público consumidor, y puedan ser asociados con los distinguidos por la marca



El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Novoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

Indicado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “URBAN”, es idéntica al signo inscrito “URBAN (DISEÑO)”.

En este caso, observando lo regulado por el artículo 24 citado, vemos que el distintivo solicitado contiene en su denominación la palabra “URBAN”, que es precisamente la denominación de la marca registrada a favor de **DISTRIBUIDORA TANGO ROPERIA BASICA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO S.A.**, convirtiéndose el término “URBAN” en el elemento preponderante dentro de la denominación propuesta, ya que es aquella que recordará el consumidor. Por lo que siendo la palabra preponderante idéntica a la denominación inscrita, se puede afirmar que en el nivel gráfico el signo solicitado es similar a signo registrado.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la



similitud del vocablo preponderante entre los signos, causándose al consumidor un riesgo de confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético. Aquí, el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada sería “**URBAN**”, cuya pronunciación es idéntica a la de la marca inscrita “**URBAN (DISEÑO)**”.

Por su parte, en cuanto al cotejo ideológico, es donde encontramos la mayor identidad entre los signos, ya que el término “**URBAN**” traducido al español significa “**URBANO**”, precisamente la denominación de la marca solicitada, de manera que esta última necesariamente evocaría la misma idea que evoca la marca inscrita, de ahí que el consumidor podría asociar los servicios a un mismo origen empresarial.

Otra de las reglas a seguir en la revisión de la similitud, es la de más importancia a las semejanzas que a las diferencias. En este caso, además de que debe aplicarse esa regla, las semejanzas son más que las diferencias. Como se apuntó hay semejanzas en las palabras que conforman los signos, en el sonido que la pronunciación de esas palabras produce y también en las ideas que evocan.

Si revisamos las reglas contenidas en los incisos d), e) y f) del numeral 24 citado, nos encontramos con que la similitud entre el distintivo solicitado y la marca inscrita se confirma, nótese que el gestionante pretende proteger y distinguir “*maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras*”, mientras que la marca inscrita protege y distingue “*prendas de vestir*”, siendo, que los productos de una y otras marcas se relacionan entre sí.

Con lo señalado se evidencia como no lleva razón la recurrente al indicar que los productos de las marcas no se relacionan debido a que éstas pertenecen a clases diferentes, la solicitada a la 18 y la inscrita a la 25, al respecto, cabe indicar, que el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas, establece que el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como



irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error, sin embargo, en el caso concreto, tal y como se indicara líneas atrás, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen productos que se relacionan entre sí, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo que no desvirtúa una posible confusión que ambos signos podrían suscitar

En este sentido, debe señalarse que la marca de fábrica “**URBAN (DISEÑO)**” se encuentra registrada, y a la luz del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión, de manera que tanto el Registro como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en los artículos citados líneas atrás.*

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse los signos ya registrados en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Flor Naranjo Chaves**, en su condición de apoderada especial registral de **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, trece segundos del ocho de



marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Flor Naranjo Chaves**, en su condición de apoderada especial registral de **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, trece segundos del ocho de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.