

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2015-0023-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios:

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-7113)

Marcas y otros Signos

VOTO 0151-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con treinta y cinco minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesta por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno-mil ciento sesenta y uno-cero cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Edificio Business Park, Torre Norte, Urbanización Costa del Este, Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:29 horas del 5 de noviembre del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el diecinueve de agosto del dos mil catorce, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba



el signo como marca de servicios para proteger y distinguir “transporte aéreo de pasajeros, carga y flete, prestación de servicios de agencia de viajes, a saber prestación de servicios de reservas de viajes de terceros, servicios de reserva de transporte aéreo de terceros, servicios de reserva de vehículos de terceros, servicios de reserva de cruceros de terceros y servicios de reserva de vacaciones de terceros por medio de un programa de recompensas de incentivos”, en clase 39 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 11:39::29 horas del 5 de noviembre del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

TERCERO. Que el dieciocho de noviembre del dos mil catorce, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en representación de la **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 11:35:24 horas del 2 de diciembre del 2014, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación para ante este Tribunal.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas del dieciocho de marzo del dos mil quince, este Tribunal previno a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, para que, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución, remitiera ante esta Instancia de alzada una certificación del signo “**CONNECT**”, registro número 132802. La certificación solicitada se encuentra a folio 49 del expediente, este Tribunal ha constatado que dentro de los movimientos aplicados en dicha marca consta la anotación número 2/94052, relativo a cancelación por falta de uso, presentada por la **COMPAÑÍA**

PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES), contra la marca de servicios “CONNECT (diseño)”, registro número 132802, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa FIAT AUTO S.p.A.

QUINTO. La licenciada Roxana Cordero Pereira, en representación de la **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)**, mediante escrito presentado en este Tribunal el veintisiete de febrero del dos mil dieciocho, solicita a esta Instancia de alzada se proceda al “[...] levantamiento del suspenso del expediente de la marca CONNECTMILES & DISEÑO, número 2014-7113/2015-0023-TRA-PI a nombre del titular COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.; esto debido a que el proceso de cancelación por no uso de la marca CONNECT, registro número 132802 ha concluido”.

SEXTO. Que de la certificación de la marca de fábrica “CONNECT (diseño)” registro número 132802, en clase 39 de la nomenclatura internacional, visible a folio 78 del expediente, se tiene que la solicitud de cancelación por falta de uso contra este registro fue cancelada desde el 7 de noviembre del 2017. Por lo que se levanta la suspensión dictada por este Tribunal mediante el Voto N° 574-2015 de las 14:20 horas del 23 de junio del 2015.

SÉTIMO. 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la

Propiedad Industrial quedó inscrito desde el 12 de abril del 2002, la marca de servicios



, en clase 39 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número 132802, a favor de la empresa **FIAT AUTO S.p.A.**, para proteger “servicios de atención y servicios de emergencia para los automóviles y los viajeros, principalmente servicios que consisten en transporte y remolque”. El mismo fue **cancelado desde el 7 de noviembre del 2017**.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Siendo que la pretensión de la empresa



solicitante y apelante es la inscripción de la marca de servicios en clase 39 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “transporte aéreo de pasajeros, carga y flete, prestación de servicios de agencia de viajes, a saber prestación de servicios de reservas de viajes de terceros, servicios de reserva de transporte aéreo de terceros, servicios de reserva de vehículos de terceros, servicios de reserva de cruceros de terceros y servicios de reserva de vacaciones de terceros por medio de un programa de recompensas de incentivos”,

El Registro haciendo el cotejo de los signos, finalmente rechaza la solicitud de la marca de



servicios, al considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca de servicios



inscrita, por considerar que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, al compartir la denominación CONNECT, sino también por la naturaleza de los servicios que identifican y la actividad de transporte, ya que la marca inscrita protege “servicios de atención y servicios de emergencia para los automóviles y los viajeros, principalmente servicios que consisten en transporte”, servicio que de igual manera está contenido en lo que busca proteger la marca que se solicita.

Por su parte, la empresa recurrente por medio de su mandante, entabla recurso de revocatoria con apelación en subsidio. No obstante, este Tribunal no toma en consideración los agravios que ésta plantea, ya que por la forma en que se resuelve el presente asunto no se atienden los alegatos que presenta en contra de la resolución venida en alzada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Siendo que la pretensión de la empresa solicitante y apelante



es la inscripción de la marca de servicios , en clase 39 de la nomenclatura



internacional, y estando probado que la marca de servicios inscrito, bajo el registro número **132802**, desde el 12 de abril del 2002, a nombre de la empresa **FIAT AUTO S.p.A.**, fue cancelado desde el **7 de noviembre del 2017**, por el Registro de la Propiedad Industrial, tal y como se desprende de la certificación visible a folio 78 a 79 del expediente, este Tribunal concluye que el motivo de rechazar la inscripción del signo pretendido y señalado por el Registro aludido, ha dejado de existir, por lo que carece la resolución apelada de interés actual en

el presente asunto.

En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:29 horas del 5 de noviembre de 2014, la que en este acto se **revoca**, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de servicios “**ConnectMILES (diseño)**”, solicitado en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A. (COPA AIRLINES)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:29 horas del 5 de noviembre de 2014, la que en este acto se **revoca**, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de servicios “**ConnectMILES (diseño)**”, solicitado en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia

no lo impidiere. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.25

-