

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0505-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios:



ROCKET TRADEMARKS PTY LTD., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2095)

Marcas y otros Signos


VOTO 0085-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con cinco minutos del ocho de febrero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Australia, con domicilio en 1 Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland, 4220, Australia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:54 horas del 9 de agosto del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el siete de marzo del dos mil diecisiete, la licenciada **Arias Chacón**, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el

signo **element**  como marca de servicios para proteger y distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional “servicios de venta al detalle y al por mayor, incluyendo venta al detalle y tiendas de descuento de venta al detalle en línea, para una gama de productos que incluye anteojos/gafas, incluyendo anteojos de sol, gafas para esquiar y “snowboard”, cintas pregrabadas incluyendo películas de video, audífonos, parlantes de audio, cubiertas para teléfonos móviles, reproductores de MP3, joyería y bisutería, relojes de pulsera y relojes, medallas e insignias, bolsos/bolsas incluyendo bolsos de playa, bolsos deportivos todo propósito, bolsos cilíndricos, bolsos de mano, bolsos grandes, bolsos para compras, bolsos de textil, malla o cuero para empaque de mercadería, bolsos de hombro/bandoleras, bolsos de mano, carteras de año, bolsos de cintura/rñioneras, mochilas, bolsos para cosméticos vendidos vacíos, bolsos de viaje, baúles, equipaje, billeteras, carteras, faltriqueras para llaves y llaveros, sombrillas, ropa, calzado, sombrerería, trajes de neopreno, artículos deportivos, incluyendo patinetas, partes y accesorios para todos los productos antes mencionados, cera para patinetas, bolsas y cobertores para artículos deportivos, mercadeo de eventos de entretenimiento, deportivos y culturales”.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 13:36:54 horas del 9 de agosto del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la marca solicitada para inscripción**”, para los servicios de la clase 35, resulta inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, de conformidad, La marca solicitada transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 15:07:06 horas del 23 de agosto del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 15:07:08 horas del 23 de agosto del 2017, admite el recurso de apelación para ante 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

ÚNICO. Examinada la solicitud presentada por la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa solicitante **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, se observa a folio 24 del legajo de apelación, que la licenciada **Arias Chacón** informa a esta Instancia de alzada, que el 26 de enero del 2018, se presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de anotación de traspaso de la marca **ELEMENT**, registro 251641, en clase 25, de Corporación A y G Cuatrocientos Diez S.A. a su representada. Además, indica que dicha anotación se tramita bajo el N° 2-116629, y siendo, que la marca aludida fue la que dio origen a la objeción de fondo de la marca solicitada **element**, en clase 35, queda superado cualquier conflicto entre los titulares o posibilidad de error en el consumidor.

Consecuencia de lo señalado por la representación de la empresa **ROCKET**

TRADEMARKS PTY LTD, estima este Tribunal que lo que corresponde es ordenar la suspensión del conocimiento de la solicitud de la marca de servicios

element 

, en clase 35 de la nomenclatura internacional hasta que sea resuelto la solicitud de traspaso de la marca de fábrica ELEMENT, inscrita bajo el registro número 251641, en clase 25 de la nomenclatura internacional. Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos correspondientes hasta el dictado de la resolución final, conforme los artículos 22, 24 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre del 2000 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 de 27 de octubre del 2000, y artículos 3 y 28 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 N° 169 del 31 de agosto de 2009.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, **SE SUSPENDE** el conocimiento del recurso de apelación planteado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:54 horas del 9 de agosto del 2017, hasta que sea resuelto el traspaso de la marca de fábrica “ELEMENT” registro número 251641, en clase 25 de la nomenclatura internacional, de **CORPORACIÓN A Y G CUATROCIENTOS DIEZ S.A. a ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**. Una vez cumplido lo anterior, se continuarán con los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final lo cual deberá ser debidamente comunicado a este Tribunal por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial o del interesado. Previa constancia y copia de esta

resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el expediente en los archivos de este órgano.-**NOTÍFIQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora