

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 0292-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las ocho horas con cincuenta minutos del diecisiete de mayo 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 **Marianella Arias Chacón**, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se

inscriba el signo  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/riñoneras, 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. La licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, el 16 de agosto del 2017, 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 mediante el voto 0085-2018 de las 11:05:00 horas del 8 de febrero del 2018, este Tribunal suspendió el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa ROCKET TRADEMARKS PTY LTD, 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.

QUINTO. 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

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que mediante escrito presentado en el Tribunal Registral Administrativo el 25 de abril del 2018, se presenta certificación que consta a folio 35 del legajo de apelación donde se hace del conocimiento del Tribunal que el traspaso de la marca de fábrica ELEMENT registro 251651 fue autorizado por el Registro de la Propiedad Industrial siendo su titular ROCKET


TRADEMARKS PTY LTD, solicitante de la marca de servicios , en clase 35 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la representación de la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, solicitó el registro de

la marca de servicios **element** , en clase 35 de la nomenclatura internacional. El Registro rechazó la inscripción del signo solicitado por considerar que el mismo es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con el signo inscrito **ELEMENT**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, por cuanto protegen productos relacionados, y es igual gráfica, fonética e ideológica al signo inscrito por cuanto comparten el elemento denominativo distintivo **ELEMENT**, lo que puede causar confusión o asociación empresarial en el público consumidor. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a proteger, por lo que resulta aplicable el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre la representación de la empresa solicitante por el hecho de que le fue rechazada la solicitud de inscripción de la marca de servicios

element , en clase 35 de la nomenclatura internacional, y argumenta que el criterio del registro para rechazar la solicitud de inscripción es incorrecto, por cuanto las posibilidades de asociação con el signo **ELEMENT** registro 251641 es inexistente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso, este Tribunal no entra a emitir pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, por la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, solicitante de la marca de servicios

element 


, en clase 35 de la nomenclatura internacional, porque en el caso que nos ocupa se presenta una falta de interés de entrar a cotejar el signo propuesto frente a la marca inscrita “**ELEMENT**” registro número 251641, en clase 25 de la nomenclatura internacional, en virtud de las razones que de seguido se examinan.

De la documentación que consta en el expediente, se tiene que este Tribunal mediante resolución de las ocho horas quince minutos del veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete, otorga audiencia a la empresa apelante para que presente agravios, siendo, que ésta contesta el 30 de enero del 2018 (folio 24 del legajo de apelación). En la contestación referida la representación de la empresa recurrente **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, 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 (diseño)**, en clase 35, queda superado cualquier conflicto entre los titulares o posibilidad de error en el consumidor.

En virtud de lo indicado anteriormente, mediante voto 0085-2018 de las once horas con cinco minutos del ocho de febrero del dos mil dieciocho el Tribunal suspende el conocimiento del recurso de apelación planteado por la empresa recurrente en contra de la resolución de las 13:36:54 horas del 9 de agosto del 2017, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y le indica que “[...] Una vez cumplido lo anterior, se continuarán con los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final lo cual deberá ser comunicado a este Tribunal por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial o del interesado. [...]”

Como consecuencia de lo señalado líneas arriba, la representación de la empresa apelante

mediante escrito presentado en el Tribunal Registral Administrativo el 25 de abril del 2018, presenta certificación que consta a folio 35 del legajo de apelación donde se hace del conocimiento del Tribunal que el traspaso de la marca ELEMENT, registro número 251641 fue autorizado por el Registro de la Propiedad Industrial siendo su titular la empresa ROCKET

TRADEMARKS PTY LTD, solicitante de la marca de servicios , en clase 35 de la nomenclatura internacional.

Así las cosas, estima esta Instancia de Alzada que el motivo para rechazar la solicitud de inscripción de la marca pretendida por la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, ha dejado de existir, por ende, debe revocarse la resolución venida en alzada. De ahí, que considera procedente este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto 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, la que en este acto se **revoca** para ordenar en su lugar se continúe con el trámite de publicación de edicto.

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 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 expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de

apoderada especial de la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:54 horas del 9 de agosto del 2017, la que en este acto se **revoca** para ordenar en su lugar se continúe con el trámite de publicación de edicto. 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