



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0394- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica y de comercio “VENUM”(DISEÑO)

DRAGON BLEU, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-11375)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

### *VOTO N° 1081-2013*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del veintidós de octubre de dos mil trece.*

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado especial de la compañía **DRAGON BLEU, sociedad** organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 5-7 rue du Sagittaire, BP 20158, 94533 Rungis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta minutos veintiocho segundos del veinticuatro de abril de dos mil trece.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de noviembre de dos mil doce, por la licenciada María del Pilar López Quirós, quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno, apoderada especial de la sociedad **DRAGON BLEU**, solicita

la inscripción de la Marca de fábrica



para proteger y distinguir en clase 25



internacional: “*Ropa para deportes de combate y artes marciales, trajes de artes marciales, pantalones cortos; kimonos; calzado deportivo, en particular para artes marciales; camisetas; bermudas; sudaderas*”. Clase 28 internacional para proteger “*Artículos deportivos protectores, a saber guantes de boxeo y para lucha libre, espinilleras, coderas, rodilleras; hombreras de protección (partes de ropa deportiva)*”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cincuenta minutos veintiocho segundos del veinticuatro de abril de dos mil trece., **SE RESUELVE** “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que el apoderado especial de la sociedad **DRAGON BLEU**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta minutos veintiocho segundos del veinticuatro de abril de dos mil trece.

**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 invalidez 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 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritas a nombre **UMARLA S.A**, las siguientes marcas:

**1-VENUS** bajo el registro número 99790, en clase 25 internacional, vigente hasta el 17 de febrero de 2017 (Ver folio 9 del expediente)




2-**VENUS C (DISEÑO)** bajo el registro número 163672, en clase 25 internacional vigente hasta el 3 de noviembre de 2016 (Ver folio 11 a 12 )

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que no lleva razón el Registro de la Propiedad



Industrial al denegar la solicitud de inscripción del signo  por considerarla inadmisibles por derechos de terceros. Afirma el *a quo* que, al hacer el análisis respectivo, encuentra que desde el punto de fonético se pronuncian muy similar, que poseen pocos elementos diferenciadores, y que respecto al tipo de productos que ambos protegen en clase 25 internacional, existe riesgo de asociación al identificarlos frente a los productos que protegen las marcas registradas, además ocasionando un eventual perjuicio al comerciante y al propietario registral, al exponer su marca registrada frente a otro titular y darle a éste último un beneficio que no le corresponde pues los derechos marcarios ya fueron adquiridos por el



primer titular.

Este Tribunal no comparte el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, al



rechazar la solicitud del signo solicitado ya que al hacer el estudio y análisis respectivo, encuentra que desde el punto de vista fonético suenan disímiles. Por otra parte la terminación de las marcas es distinta, mientras que la registrada termina con el sonido "s", la marca solicitada termina con la letra "m". Desde el punto de vista ideológico dan conceptos diferentes y desde el punto de vista gráfico también, ya que el signo inscrito VENUS registro N° 99790 es denominativo y de tipografía sencilla, y VENUS C (Diseño) consiste en el diseño de una herradura de caballo de color azul con la letra "c" de color rojo en el medio, y por debajo de la palabra VENUS en letra estilizada de color rojo. Mientras que el signo solicitado es mixto con una tipografía especial, con elementos figurativos de color negro, por lo que no se percibe riesgo de confusión para el consumidor. Respecto a los productos a proteger la solicitada es para las clases 25 y 28 internacional para proteger ropa deportiva y artículos deportivos para artes marciales y las inscritas protegen todo tipo de calzado, observándose que los canales de distribución de ambos productos son diferentes, ya que se van a distribuir en establecimientos comerciales distintos.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **DRAGON BLEU**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta minutos veintiocho segundos del veinticuatro de abril de dos mil trece, la cual en este acto se revoca, para que se continúe el trámite correspondiente si otro motivo no lo impide.



**CUARTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, apoderado especial de la compañía **DRAGON BLEU**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta minutos veintiocho segundos del veinticuatro de abril de dos mil trece, la cual en este acto se revoca y se ordena la continuación del trámite si otro motivo ajeno 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.**