



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0289-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la Marca: “VENU (DISEÑO)”**

**JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.2010-10248)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO No. 158-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil cincuenta y cuatro ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y siete minutos del diez de marzo de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de noviembre de dos mil diez, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“VENU (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional: *“Servicios de educación, servicios de capacitación, servicios de capacitación en la operación de hoteles y de servicio de hospitalidad en la industria hotelera, servicios de esparcimiento, actividades deportivas y culturales, proporcionando gimnasio y las instalaciones de clubes de salud, el funcionamiento de campos de golf, ofreciendo instalaciones de tenis, proporcionando piscina y sitios afines,*



*organización y realización de conferencias, reuniones, exposiciones, sesiones de capacitación, talleres, ferias de negocios , congresos y conferencia, el funcionamiento de los parques de atracciones y parques temáticos, publicación de libros, servicios de ocio y recreación, servicios de publicación electrónica, para facilitar la publicación en línea de obras de texto, audio, vídeo y gráficos, ofreciendo revistas en línea y sitios web o blogs con contenidos creados por el usuario, y el suministro de información en relación con todos estos servicios, incluido el suministro de información de estos servicios a través de una red informática mundial.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:48:34 del 9 de noviembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**VENUS**”, bajo el registro número 99796, desde el 17 de febrero de 1997 y vigente hasta el 17 de febrero de 2017, propiedad de la empresa **JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC**, para proteger y distinguir servicios de clase 41 del nomenclátor internacional.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las a las trece horas con cuarenta y siete minutos del diez de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de marzo de 2011, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro** en representación de la empresa **JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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 invalidez o la nulidad 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.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**VENUS** bajo el registro número 99796, desde el 17 de febrero de 1997 y vigente hasta el 17 de febrero de 2017, propiedad de la empresa **VENUS TV, INC** , para proteger y distinguir servicios de clase 41 internacional “Servicios de educación y esparcimiento” ( folios 6 y 7)

**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**VENU (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**VENUS**”, en clase 41 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los



empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción del signo solicitado por su representada, por encontrarse inscrita la marca “VENUS”, ya que argumenta que entre ambas marcas existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial, que los signos son muy distintos por lo que no procede la aplicación de la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a).

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**VENU (DISEÑO)**”, con la marca inscrita “**VENUS**” este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son muy similares, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy semejante, sea “**VENU (DISEÑO)**” el solicitado y “**VENUS**” el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy parecidos en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre ellos, sino el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o



servicios que identifican la marca solicitada y la inscrita, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo “**VENU (DISEÑO)**” fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita “**VENUS** propiedad de la empresa **VENUS TV, INC.**”

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el signo pretendido y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. La parte denominativa que conforma ambos signos distintivos resultan muy similares, lo que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar esa semejanza de los signos enfrentados, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios que pretende proteger la marca solicitada, están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa la marca inscrita protege desde el 17 de febrero de 1997, “*servicios de educación y esparcimiento*”

El hecho de que ambos listados protejan por su orden servicios de educación, de capacitación y de esparcimiento, lo cual hace que estén relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado, abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor a quienes les sería difícil en primera instancia determinar el origen empresarial de estos, en caso de coexistir ambos signos distintivos.



Así las cosas, al ser considerado el riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca presentada por la empresa **JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación la marca inscrita “**VENUS**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Conforme lo indicado, concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y siete minutos del diez de marzo de dos mil once, la cual en este acto debe confirmarse.



**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y siete minutos del diez de marzo de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**