

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0077-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “ELEMENT”

ROCKET TRADEMARKS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-8665)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1464-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, Centro Omni 8º piso Avenida 1ª, Calle 3ª, titular de la 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 quince horas, treinta y tres minutos, cincuenta segundos del nueve de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de setiembre de dos mil once, Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ELEMENT**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*prendas de vestir, incluyendo camisetas, sudaderas, camisas,*



blusas, chalecos, camisetas sin mangas, camisetas como ropa interior y otras camisetas, cardiganes, suéteres, chaquetas, abrigos, parkas, pantalones, pantalones largos, pantalones de mezclilla (jeans), pantalones cortos, pantalonetas, overoles, trajes para correr, partes superiores para correr y pantalones para correr, pantalones de buzo, vestidos, enaguas, ropa interior, ropa de dormir, fajas, bufandas, guantes, mitones, trajes de baño, ropa para patinar, ropa para esquiar, sombrerería, incluyendo sombreros, gorras, gorros, viseras, calzado, incluyendo medias, zapatos, botas, sandalias, chancletas, trajes isotérmicos, chalecos isotérmicos, botas de traje isotérmico, guantes de traje isotérmico, capuchas de traje isotérmico, pantalones cortos de traje isotérmico y partes superiores de traje isotérmico.”

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, treinta y tres minutos, cincuenta segundos del nueve de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de enero de dos mil doce, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, presentó recurso de revocatoria y recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, cinco minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce 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 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, una certificación actualizada de la marca de fábrica y de comercio “**ELEMENT**”, registro número **143723**, la cual ha tenido a la vista. (Ver folios 82 al 83).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la marca de fábrica “**ELEMENT**”, inscrita bajo el registro número **143723** desde el 22 de enero de 2004, vigente hasta el 22 de enero de 2014, a nombre de la **empresa CRAZY T-SHIRT SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-260804, se encuentra cancelada desde el 18 de enero de 2012. (Ver folios 82 al 83).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. Este Tribunal, no entra a emitir pronunciamiento sobre lo apelado por la representante de la empresa **ROCKET TRADEMARS PTY LTD**, por estimar que en el presente asunto se presenta una falta de interés de entrar a cotejar la marca solicitada “**ELEMENT**”, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca de fábrica “**ELEMENT**”, registro número **143723**, en la misma clase, en virtud de las razones que de seguido se examinan.

QUINTO. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo solicitado por considerar que el mismo es inadmisibile por derecho de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen productos relacionados, y es igual gráfica, fonética e ideológica al signo inscrito, lo que puede causar



confusión entre los consumidores, al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, 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) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre la representación de la sociedad solicitante, por el hecho que le fue rechazada la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“ELEMENT”**, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, no obstante, este Tribunal, en virtud de la prueba para mejor resolver traída al expediente, que es certificación de la marca de fábrica **“ELEMENT”** registro número **143723**, clase **25** de la Clasificación Internacional, visible a folios 82 al 83, puede observarse que dicho signo fue cancelado desde el 18 de octubre de 2012, como consecuencia de la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por la aquí solicitante el 22 de marzo de 2012, según se puede comprobar de los movimientos que constan en la certificación de la marca mencionada, por lo que concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción del signo pretendido por la empresa recurrente y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial, ha dejado de existir, por lo que la resolución venida en alzada no tiene un interés jurídico actual.

Como consecuencia de lo expuesto, 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 quince horas, treinta y tres minutos, cincuenta segundos del nueve de enero de dos mil doce, la que en este acto debe revocarse por las razones aquí expuestas, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“ELEMENT”**, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.



SEXTO. 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 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 quince horas, treinta y tres minutos, cincuenta segundos del nueve de enero de dos mil doce, la que en este acto se revoca por las razones aquí expuestas, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ELEMENT**”, en clase **25** 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 dejará 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.79