



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0569-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “PRINCESSA”

DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2892-10)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 780-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, mayor, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y seis-trescientos noventa y ocho, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, de la antigua parada de Buses Pulmitan, 25 metros norte diagonal a Abonos Agro, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y un segundos del veintiuno de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de abril de dos mil diez, la señora **Ingrid Vega Moreira**, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ciento cuatro-quientos sesenta y siete, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de



DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A., solicitó la inscripción de la marca de comercio “**PRINCESSA**” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las quince horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y un segundos del veintiuno de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución final dicha, la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, en representación de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATIONS S.A.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el tema a resolver de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. SOBRE EL CASO BAJO EXAMEN. Este Tribunal, no entra a emitir pronunciamiento sobre lo apelado por el representante de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATIONS S.A.**, por estimar que en el presente asunto se presenta una falta de interés de entrar a cotejar la marca solicitada “**PRINCESSA**” frente a la marca inscrita “**PRINCESS**”, en virtud de las razones que de seguido se examinan.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL A QUO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y un minutos del veintiuno de junio de dos mil diez, resolvió rechazar la inscripción de la marca solicitada, al considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**PRINCESS**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el registro número 72074, para proteger y distinguir jabones de tocador, además, porque la marca propuesta no se constituye en un elemento idóneo para diferenciar el producto a proteger entre sus similares, dado que el signo propuesto, carece de elementos individualizadores que permitan su identificación, situación que pone en riesgo al consumidor, por no existir la distintividad marcaria básica que permita la coexistencia registral de ambos signos.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre la representación de la sociedad solicitante, por el hecho que le fue denegada la solicitud de inscripción de la marca “**PRINCESSA**”, no obstante, este Tribunal, a folios cincuenta y nueve y sesenta, observa que la marca inscrita “**PRINCESS**”, propiedad de **SUMMA INDUSTRIAL S.A.**, está caduca desde el **10 de noviembre de 2010**. Como puede apreciarse, a la fecha de la certificación traída al expediente ya está caduca, nótese, que no consta dentro de los movimientos contenidos en la certificación referida, la respectiva solicitud de renovación, ello, significa que la titular de la marca inscrita no gestionó la renovación del signo en mención dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro, sea, **10 de mayo de 2009**, ni dentro del plazo de gracia, (el cual iniciaba a correr a partir de seis meses



posteriores a la fecha de vencimiento, sea, del 10 de mayo de 2010), ambos plazos establecidos por el numeral 21 de la Ley de Marcas, por lo que considera este Tribunal que no resulta necesario llevar a cabo el cotejo marcario, tal y como lo prescribe el numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario OFICIAL La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, que contiene la reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, atendiendo a su impresión gráfica, fonética e ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o a la coincidencia de los vocablos en su conjunto, por consiguiente, el recurso de apelación interpuesto por la representante de la sociedad solicitante y apelante el veinticinco de junio de dos mil diez, se declara con lugar, por cuanto la marca caducó y la misma no fue renovada en los plazos establecidos por ley, por lo que pierde interés el cotejo al que hace alusión la normativa citada, debiendo revocarse la resolución venida en alzada pero por las razones aquí expuestas, y ordenar al Registro, continuar con el procedimiento de inscripción de la marca “**PRINCESSA**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la señora **Ana Yanci Quesada Castro**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y un segundos del veintiuno de junio de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción presentada de la marca de comercio “**PRINCESSA**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

TG: Requisitos de Inscripción de la marca

TNR: 00.42.06