



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0014-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo KING PROFFESIONAL (diseño)**

**Dreams World J y V Corporation S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3745-2010)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 912-2011***

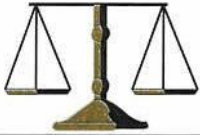
**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Ana Yanci Quesada Castro, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y seis-trescientos noventa y ocho, en su condición de apoderada generalísima de la empresa Dreams World J y V Corporation S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-quinientos ocho mil novecientos sesenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, cincuenta y ocho segundos del diecinueve de julio de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiocho de abril de dos mil diez, la señora Ingrid Vega Moreira, representando a la empresa Dreams World J y V Corporation S.A., solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de comercio del signo





para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional 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, dentífricos.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos, cincuenta y ocho segundos del diecinueve de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que en fecha veintitrés de julio de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de Importadora de Cosméticos El Huracán S.A.





registro N° 142862, vigente hasta el primero de diciembre de dos mil tres, para distinguir en clase 3 cosméticos, perfumes, lociones, cremas para la piel, champús, fijadores para el cabello, geles, talcos y desodorantes (folios 74 y 75).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.**

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud entre el signo solicitado y la marca inscrita, rechazó la inscripción solicitada. Por su parte, la recurrente alegó que no hay similitud ya que hay diferencia en cuanto al color usado y a las palabras professional e internacional.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Productos	Productos
Clase 3: cosméticos, perfumes, lociones,	Clase 3: preparaciones para blanquear y otras



cremas para la piel, champús, fijadores para el cabello, geles, talcos y desodorantes	sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos
---	--

Tenemos que los productos que se pretende hacer diferenciar en el mercado con el signo solicitado, están contenidos en el listado de la marca inscrita. Al respecto y sobre el principio de especialidad indica el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293.**

Entendido dicho comentario **a contrario sensu**, tenemos que entonces los signos han de ser diferenciables el uno del otro para permitir su coexistencia registral. Y en dicho sentido, considera este Tribunal que no existe la disparidad que apunta el apelante en sus argumentos. Las semejanzas entre ellos son tantas que rayan en la identidad, ambas usan la palabra KING escritas en un mismo tipo de letra y de forma destacada dentro del diseño propuesto, sea más grande que los demás elementos y ubicada en el centro del conjunto. Por otra parte, el diseño de la corona en ambos casos es plenamente idéntico. Ni el uso del color ni la variación en la palabra contenida a lo inferior del diseño otorgan aptitud distintiva al signo propuesto, el cual será normalmente percibido por el consumidor como una simple variante de la marca originalmente registrada, sin que la diversidad de significados de los adjetivos calificativos INTERNACIONAL y PROFESSIONAL vaya a crear en la mente del consumidor una verdadera diferenciación entre los signos, por estar sus elementos centrales en relación de plena identidad, y proteger los mismos productos, haciendo susceptible la posibilidad de causar confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos del



signo propuesto para registro con el de los productos de la marca inscrita. Conforme a las



consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo no puede coexistir con la marca registrada. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Yanci Quesada Castro representando a la empresa Dreams World J y V Corporation S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, cincuenta y ocho segundos del diecinueve de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*