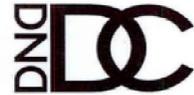


RESOLUCION DE SUSPENSIÓN

EXPEDIENTE 2022-0277-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO



DAISY NAIL PRODUCTS, INC., y CHANEL S.A.R.L., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-7079)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0408-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y dos minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación planteados por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **DAISY NAIL PRODUCTS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de California, con domicilio en 3335 E. La Palma Ave. Anaheim, California 92806, Estados Unidos de América, y por el licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, abogado, cédula de identidad 1-0532-0390, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **CHANEL S.A.R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de suiza, y domiciliada en Quai du Général-Guisan 24, 1204 Gêneve, Suiza, ambos en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:51:34 horas del 16 de mayo de 2022.

Redacta el juez Oscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2021 la abogada Marianella Arias Chacón, en la condición indicada,

solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo  , en **clase 3 internacional**, para proteger y comercializar: gel de uñas, esmalte de uñas, esmalte de gel de uñas, capa superior de esmalte de uñas, muestras de color de esmalte de uñas y gel de uñas, polvo de inmersión, a saber, polvos de esmalte de uñas y preparaciones de polvos de uñas acrílicas para colorear y terminar las uñas, aglutinante/goma de uñas, capa base de esmalte de uñas, activador de gel, endurecedores de uñas, limpiador para cepillos de uñas, tablas de colores de esmaltes y gel de uñas. Reclama derecho de prioridad con base en la solicitud número 90/616392 presentada en Estados Unidos de América, el 31 de marzo de 2021 según Convenio de París.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, el licenciado EDGAR ZURCHER GURDIAN, en condición de apoderado especial de CHANEL S.A.R.L., interpuso oposición en contra de la citada solicitud. Lo anterior, debido a que su

representada es titular de la marca inscrita  registro 11683, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: polvos para la cara, perfumes, aguas de colonia, agua de tocador, lápices de labios, coloretes. Inscrita el 18 de julio de 1949 y vigente al 18 de julio de 2029.

El Registro de la Propiedad Intelectual una vez finalizadas las diligencias administrativas resolvió: "...i. Se deniega la prórroga solicitada por MARIANELLA ARIAS CHACÓN en condición de apoderada especial de la compañía **DAISY NAIL**

PRODUCTS INC., mediante escrito de las 10:28:50 horas del 4 de mayo de 2022, adicional 2022/6252. ii. Se declara sin lugar la oposición planteada por EDGAR ZURCHER GURDIAN, en condición de apoderado especial de **CHANEL S.A.R.L.**,

contra la solicitud de inscripción de la marca  solicitada por MARIANELLA ARIAS CHACÓN en condición de apoderada especial de DAISY NAIL PRODUCTS INC., la cual se acoge. iii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca DISEÑO ESPECIAL alegada por la empresa CHANEL S.A.R.L., ...”

Inconformes con lo resuelto, la representante de la empresa solicitante DAISY NAIL PRODUCTS INC., así como la compañía opositora CHANEL S.A.R.L., apelaron lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, ambos representantes de las citadas compañías solicitan ante esta autoridad se suspenda el trámite de esta apelación hasta que se finalice un proceso de negociación mundial con respecto a las marcas propiedad de ambas compañías. Lo anterior, en aras de la buena fe comercial y hasta que las negociaciones sean finalizadas.

SEGUNDO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de lo solicitado por los representantes de ambas compañías este Tribunal no encuentra motivo alguno para denegar dicha petición dada la anuencia de las partes involucradas en las presentes diligencias administrativas, por tanto, corresponde ordenar la suspensión del conocimiento de este asunto hasta que sean resueltas las negociaciones relacionadas de forma definitiva, resultado que deberá ser comunicado a este Tribunal por los interesados. Cumplido lo anterior, se continuará con este procedimiento hasta el dictado de su resolución final, conforme a los artículos 22, 24 y 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 3 y 28 del Reglamento Operativo del Tribunal

Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J del 30 de marzo del 2009, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto de 2009.

POR TANTO

Se suspende el conocimiento del recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **DAISY NAIL PRODUCTS INC.**, y por el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, apoderado especial de la compañía **CHANEL S.A.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:51:34 horas del 16 de mayo de 2022, hasta que sea concluido el proceso de negociación que se ha iniciado, cuyo resultado deberá ser comunicado a este Tribunal por los interesados. Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el expediente en los archivos de este órgano. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 10:58 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:13 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:49 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:14 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/10/2022 09:39 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55