



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0456-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “H5 (Diseño)”

CHANEL SARL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-11908)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 0091-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del quince de febrero de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación, interpuesto por la **licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, con oficina en San José, con cédula de identidad 1-1066-601, en representación de la empresa **CHANEL SARL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza y domiciliada en Burgstrasse 26 CH-8750 Glarus Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:10 horas del 4 de agosto de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 10 de diciembre de 2015, el señor **Ángel Enrique Castillo Núñez**, mayor, casado, vecino de Moravia, San José, con cédula de identidad 1-485-755, en su condición personal solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“H5 (Diseño)”** para proteger y distinguir *“productos de belleza y cosméticos en general, tales como arcillas, champús, acondicionadores, cremas y exfoliantes, lociones, sombras, lápices de labios, delineadores de base, rubor”*, en Clase 3 de la Nomenclatura Internacional, y con el siguiente diseño:





SEGUNDO. Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la **licenciada María del Pilar López Quirós** en la representación indicada, planteó oposición contra el registro propuesto.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 09:57:10 horas del 4 de agosto de 2016 declaró sin lugar la oposición y en consecuencia admitió la inscripción de la marca solicitada por Ángel Enrique Castillo Núñez.

CUARTO. La **licenciada María del Pilar López Quirós** impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con este carácter y que resulte de utilidad para la resolución de este asunto el siguiente: 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “N° 5” a nombre de **CHANEL SARL** bajo el registro **11681**, vigente desde el 18 de julio de 1949 y hasta el 18 de julio de 2019, que protege “*perfumes, aguas de tocador, agua de colonia, polvos para la cara, polvos talco y polvos para el baño*”, en clase 3 internacional (ver folio 18 del Legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa **CHANEL SARL**, en que al realizar el cotejo del signo **“H5 (diseño)”** con **“N°5”** inscrito a su favor, se concluye que, a pesar de que ambos comparten en su parte denominativa el elemento **“5”**, resultan completamente diferentes por cuanto los demás elementos de la marca propuesta le brindan suficiente distintividad, dado lo cual no se aprecia que pueda generar ese riesgo de confusión en el consumidor. Respecto de la notoriedad de su marca **“N°5”**, alegada por la opositora, considera la Autoridad Registral que no ha sido aportada prueba alguna que acredite tal condición y permita darle ese reconocimiento. Lo mismo ocurre con su afirmación de que ha ejercido el uso anterior del signo en el mercado costarricense. Con relación al análisis del objeto de protección de cada una de las marcas confrontadas, afirma el Registro que: *“...Si existe relación ya que los productos de ambos signos, protegen “Productos de belleza y cosméticos” en clase 3, por ende existe el riesgo de asociación empresarial; nótese que estos productos son de la misma naturaleza, van dirigidos al mismo consumidor, los lugares donde se comercializan, distribuyen y/o venden los productos son los mismos. Por lo que se considera que existe posibilidad de confundir al público...”* Sin embargo, señala que el signo **“N°5”** está constituido por un término débil y por ello debe soportar signos posteriores, tal como sucede en este caso con **“H5 (diseño)”**. Concluye la Autoridad Registral que los signos en conflicto no guardan suficientes semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico, por ello el riesgo de causar confusión en el consumidor es inexistente, dado lo cual no existe argumento para rechazar su registro.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la opositora se refiere a los antecedentes de su representada, CHANEL SARL reconocida como una marca de modas francesa, fundada en París en el año 1910. Manifiesta que al realizar el cotejo marcario de su marca con el signo propuesto en este expediente, se evidencia que existe semejanza gráfica y fonética porque comparten el elemento **“5”**. Señala que, con relación a los productos a que se refiere cada uno de los signos, ambos se ubican en la clase 03 internacional y buscan proteger y distinguir los mismos productos, razón por la cual debe denegarse la solicitud de inscripción, porque puede provocar confusión en los consumidores, quien podría llegar erróneamente a creer que se trata de productos elaborados por su representada. Con fundamento estos



agravios solicita se declare con lugar su recurso y se rechace la inscripción del signo propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. Es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

En idéntico sentido, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

La calificación de la registrabilidad de los signos distintivos consiste en determinar si cumplen con las formalidades correspondientes y en virtud de ello resultan ser susceptibles de inscripción. Este análisis debe hacerse de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas. Por ello, el registrador procede a calificarlo conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, en donde se fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos para ser concedidos como marcas.

Desde el punto de vista **intrínseco**, el registrador debe examinar la solicitud con el objeto de valorar si cumple con la función de la marca, es decir, si posee la capacidad en sí misma para distinguir los productos y servicios a que se refiere de entre otros de la misma naturaleza que hayan sido puestos en el mercado por los competidores y no conlleva a confusión al consumidor. Por otra parte, respecto de los factores **extrínsecos**, el examen se relaciona con otras marcas que ya se encuentran registradas y que protegen los mismos o similares



productos o servicios. De ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo previo de terceros y ello impediría su registro.

A efecto de valorar los aspectos extrínsecos que pueden impedir la registrabilidad, en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas se establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

Así las cosas, tal como expresó la Autoridad Registral en la resolución venida en Alzada, a pesar de que los signos confrontados comparten el término “5”, los elementos adicionales



que se han agregado a la marca “” le otorgan la carga diferencial necesaria para que puedan ser fácilmente distinguidos por el consumidor, siendo que la diferenciación fonética refuerza esa distintividad necesaria para inscribirla, toda vez que la marca solicitada tiene al inicio la letra H y la inscrita el símbolo N°, y por ello se logra evitar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, debiendo rechazarse los alegatos de la parte recurrente.

Por lo expuesto, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la **licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **CHANEL SARL** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:10 horas del 4 de agosto de 2016.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 planteado por la **licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **CHANEL SARL** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:10 horas del 4 de agosto de 2016, la cual en

este se confirma para que se admita el registro del signo “  ”, solicitado por **Ángel Enrique Castillo Núñez**. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora