



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1233-TRA-PI-490-15

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CHANTELL STYLED IN ITALY”
(DISEÑO)

HS INTERNACIONAL S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2012-7037)

Marcas y otros signos Distintivos

VOTO N° 030 -2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del veintiséis de enero de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco setecientos tres, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **HS INTERNACIONAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del doce de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 27 de julio de 2012, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HS INTERNACIONAL S.A**, solicitó al registro la inscripción de la marca de fábrica “CHANTELL STYLED IN ITALY” para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería*”. Con el siguiente diseño:





SEGUNDO. Que mediante escrito presentado el 29 de octubre de 2014 el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, quien es mayor, abogado, vecino de San José, con cédula 1-532-390 apoderado especial de la empresa CHANEL SARL presentó oposición contra la solicitud de inscripción del signo **CHANTELL STYLED IN ITALY (Diseño)**. Mediante resolución dictada a las diez horas cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del doce de mayo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **CHANEL SARL** y rechazar la inscripción del signo **CHANTELL STYLED IN ITALY**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 3 de junio de 2015, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HS INTERNACIONAL S.A**, apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios ante este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.

Redacta la Juez Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como o hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas perteneciente a la empresa **CHANEL SARL** (Ver folios 145 a 150 del expediente).



- 1- **CHANEL** en clase 18 registro número 33178, para proteger “*carteras, billeteras, carpetas, cartapacios, maletines, bultos para escolares y similares todo hecho de cuero.*”
- 2- **CHANEL** en clase 24 registro número 33177 para proteger “*telas y tejidos para ropa*”.
- 3- **CHANEL** en clase 25 registro número 33176 del nomenclátor internacional, para proteger “*calzado y vestidos; ropa interior para señoras, sombreros y artículos similares*”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros al cotejarla con la marca de fábrica **CHANEL**, por cuanto protegen productos que se relacionan entre sí como por ejemplo prendas de vestir, calzado y sombreros y en la misma clase internacional, comprobándose que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que la resolución que apela establece que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo solicitado por su representada con la marca **CHANEL** siendo que la resolución no lleva razón por cuanto el signo solicitado es distintivo por lo que no conlleva a ningún tipo de confusión entre los consumidores en vista de que todas las marcas pueden coexistir libremente



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar.** Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.



Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios**. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado el énfasis. Voto No. 813-2011)

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir respecto de las inscritas, se advierte que sus elementos denominativos son similares, ya que todas refieren a la palabra **CHANEL** y la solicitada **CHANTELL** que es el término que predomina, siendo la única diferencia una “**T**” y una “**L**” y el diseño agregado a la pretendida no le aporta mayor distintividad. En todo caso, debe recordarse que generalmente cuando se trata de signos mixtos su elemento preponderante es su parte literal, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado. Por ello el examen en la mayoría de los casos se basa en el elemento denominativo y no en los diseños respectivos.



De este modo, al aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es evidente la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos contrapuestos. En razón de ello y siguiendo la teoría del principio de especialidad citada, el cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, ya que todas refieren a productos -tales como prendas de vestir, calzado, entre otros- en razón de ello efectivamente puede confundirse al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Por último, siendo que uno de los objetivos del derecho marcario lo es la protección del titular inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas se establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste *“...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...”*

Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros y para lo que interesa en este caso, alguno de los siguientes actos:

“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.



f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...” (artículo 25 de Ley de Marcas)

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, resulta evidente que debe protegerse los derechos marcarios previamente inscritos, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular por una disminución de la fuerza distintiva, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte de la empresa solicitante.

Por lo expuesto, no resultan de recibo los argumentos de la apelante en virtud de que no es posible la coexistencia de los signos confrontados, dado lo cual este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HS INTERNACIONAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del doce de mayo de dos mil quince, la cual 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, 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, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HS INTERNACIONAL S.A**, en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del doce de mayo de dos mil quince, la cual se confirma para que se deniegue



el registro del signo **Chantell** que ha solicitado. 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 para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33