



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0344-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio: “Alluring Mist”

CHANEL SARL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3741-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 070-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del veinticuatro de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHANEL SARL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Burgstrasse 26, CH-8750, Glaris, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y siete del catorce de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 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 1-1014-0567, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Dreams World J y V Corporation S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**Alluring Mist**”, en **clase 03** de la clasificación internacional, 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, dentífrico.*”



SEGUNDO. Que una vez publicado los edictos de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 03 de agosto de 2010, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHANEL SARL**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando la similitud entre la marca propuesta y la marca “**ALLURE**”, propiedad de su representada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y siete segundos del catorce de marzo de dos mil once, en lo que interesa la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO: / (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CHANEL SARL, contra la solicitud de inscripción de la marca “Alluring Mist (diseño)”;** en clase 03 internacional, presentada por **INGRID VEGA MOREIRA**, apoderada generalísima de **DREAMS WORLD J y V CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se acoge. (...). **NOTIFÍQUESE”**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **CHANEL SARL**, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

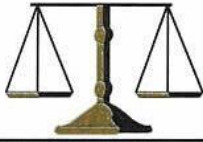


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ALLURE**”, bajo el registro número **87580**, propiedad de la empresa **CHANEL SARL**, para proteger y distinguir: “*perfumería, aceites esenciales, jabones, cosméticos, lociones para el cabello, artículos de tocador, desodorantes no medicados para uso personal*” en la **Clase 03** del nomenclátor internacional. (ver folios 37, 38 y 39).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Concuera este Tribunal con el **a quo**, en que no se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. El representante de la empresa **Dreams World J y V Corporation S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**Alluring Mist**”, en **Clase 03** de la clasificación internacional, solicitud a la que se opuso el representante de la empresa **Chanel SARL**, por cuanto se encuentra inscrita a nombre de ésta la marca de fábrica “**ALLURE**”, con el registro número 87580, distinguiendo y protegiendo productos idénticos, similares, relacionados y afines a los productos que serían distinguidos y protegidos por la marca solicitada, por lo que la similitud entre uno y otro signo implicaría un riesgo de confusión para el público consumidor. Como en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición y acogió la inscripción propuesta, el oponente apeló, expresando agravios contra la resolución recurrida. Por consiguiente, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, en este caso:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
“ALLURE”	“Alluring Mist”
PROTEGE Y DISTINGUE:	PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 03 de la Nomenclatura Internacional: <i>“perfumería, aceites esenciales, jabones, cosméticos,</i>	En clase 03 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones para blanquear y otras sustancias para</i>



<i>lociones para el cabello, artículos de tocador, desodorantes no medicados para uso personal”.</i>	<i>uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífrico”.</i>
--	--

... debe concluirse preliminarmente que las marcas bajo examen son marcas meramente **denominativas**, es decir, conformadas tan sólo por palabras, en el caso concreto la marca inscrita por una sola palabra, sea “**ALLURE**”, mientras que la marca solicitada por dos palabras, sea “**Alluring Mist**”.

Así, desde un punto de vista **gráfico**, se tiene que la marca solicitada “**Alluring Mist**”, y la marca inscrita propiedad del oponente “**ALLURE**”, tienen una gran similitud, pues resulta claro que el elemento en común “**ALLURE**”, que traducido del inglés al español significa “**ATRACTIVO**” al igual que “**Alluring**”, es central en ambos, lo que llevaría a crear un riesgo de asociación entre ambas marcas (será el que recuerde el consumidor con mayor facilidad y claridad), y el simple hecho de agregarle la palabra “**Mist**” al signo propuesto, que traducido del idioma inglés al español significa “**NIEBLA, NEBLINA, BRUMA, VAPOR**”, considera este Tribunal no le da la suficiente distintividad con relación a la marca ya inscrita con anterioridad. Así las cosas, entre “**ALLURE**” y “**Alluring Mist**”, hay una gran similitud **gráfica e ideológica**; razón por la que se generaría riesgo de confusión y riesgo de asociación en el público consumidor, pues por tratarse los productos de los comprendidos en la clase 03 de la nomenclatura internacional, podría creerse que tienen el mismo origen empresarial y que unos son una variedad de los otros. Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian de manera similar.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral,



por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión y riesgo de asociación en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos idénticos, similares y vinculados de manera directa con productos que podrían estar identificados con la marca que se encuentra inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

Avala este Tribunal los agravios del aquí apelante, al expresar que la marca registrada se encuentra comprendida dentro de la marca solicitada logrando un parecido fonético evidente, resultando indudable que el factor tópico en la marca es la palabra “ALLURE” y por ende, la marca solicitada resulta similar a la inscrita al momento de pronunciarse. Resulta también válido para este Órgano de alzada que el signo solicitado consiste en la “verbalización” de la marca registrada, ya que tal y como lo indica en el idioma inglés la verbalización de los sustantivos se da con frecuencia con la simple aplicación de una terminación como “ing” al final de la palabra, siendo que término “ALLURE” es la deformación de la palabra para convertirse en el verbo “ALLURING”, por lo que no resulta acertado el análisis del Registro en considerar que el costarricense no conoce el significado de ambos términos y por ende, no se confundirá, ya que el significado no es necesario en este caso, para producir la confusión.

Asimismo, en relación al término “Mist”, es acertado el agravio de la apelante en el sentido que el significado al español es “neblina o vapor” y este es aplicado para denominar al rociador o spray de una fragancia y es comúnmente utilizado en perfumería, motivo por el cual dicho término no es un elemento que añade distintividad a la marca solicitada sino más bien, es un término que describe los productos que distingue y claramente “Mist” no puede considerarse un elemento novedoso ni original de la marca al ser solamente una descripción sobre una cualidad del producto; debiendo finalmente este Órgano de alzada validar el agravio que establece que los productos en la clase 03 que protege la marca solicitada están incluidos dentro de los productos protegidos por la marca inscrita, y los otros productos, guardan estrecha relación con los productos incluidos en el giro comercial de CHANEL SARL, dando como resultado que exista un claro riesgo de asociación empresarial al no tener el consumidor los elementos suficientes



para distinguir la procedencia de la marca en disputa.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, de conformidad con lo que establecen los incisos a) y b) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas, este Tribunal no concuerda con lo resulto por el Registro **a quo**, motivos por los cuales acoge la oposición interpuesta por el representante de la empresa apelante **CHANEL SARL**, y deniega la solicitud de inscripción presentada por el representante de la empresa **Dreams World J y V Corporation S.A.**, de la marca de comercio “**Alluring Mist**”, en **Clase 03** de la clasificación internacional.

Como de permitirse la inscripción de la marca de comercio “**Alluring Mist**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica “**ALLURE**” para productos idénticos, similares y relacionados, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán** como Apoderado Especial de la empresa **CHANEL SARL**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y siete segundos del catorce de marzo de dos mil once, la cual se revoca.

CUARTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán** como Apoderado Especial de



la empresa **CHANEL SARL**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y siete segundos del catorce de marzo de dos mil once, la cual se revoca, acogándose la oposición interpuesta por el representante de la empresa **Chanel SARL**, y como consecuencia de ello se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Alluring Mist**”, propuesta por la empresa **Dreams World J y V Corporation S.A.** 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.