



## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1233-TRA-PI-

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° 139 -2014*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del once de febrero de dos mil catorce.

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 trece horas cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del siete de noviembre de dos mil doce.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que en fecha veintisiete de julio de dos mil doce, 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



para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del siete de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió 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 veintitrés de noviembre de dos mil doce, 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.** Que mediante el Voto 842-2013 de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del diez de julio de dos mil trece, este Tribunal suspende el recurso de apelación planteado por la apoderada especial de la empresa **HS INTERNACIONAL S.A**, hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso contra la marca de fábrica **CHANTELLE**, registro #100753 interpuesta por la solicitante.

**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, 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora 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:

**ÚNICO** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra cancelada la Marca de fábrica **CHANTELLE** bajo el registro número 100753 en **Clase 25** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **CHANTELLE** (Ver folios 79 a 80 del expediente).

**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 inadmisibile por derechos de terceros al cotejarla con la marca de fábrica **CHANTELLE**, por cuanto ambas protegen productos que se relacionan entre sí como por ejemplo prendas de vestir, 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 representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que en razón de que la marca registrada no está siendo utilizada en el comercio, su representada procedió a presentar una acción de cancelación por falta de uso de ese signo, razón por la cual argumenta que no se le debe denegar el registro de la marca de su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal considera que revisado el expediente y analizada la certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales visible a folios 79 a 80, en la cual se indica que la Marca de fábrica “**CHANTELLE**,” se encuentra cancelada desde el 08 de octubre de 2013, y siendo este signo, el motivo del rechazo de la marca solicitada “**CHANTELL STYLED IN ITALY**” (**DISEÑO**), por la empresa **HS INTERNACIONAL S.A**, por existir similitud gráfica y fonética según la fundamentación del



a quo, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de la marca solicitada “**CHANTELL STYLED IN ITALY**” (DISEÑO) ”.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que al no existir obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado, debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por 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 trece horas cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del siete de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por 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 trece horas cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del siete de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE**.

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**