



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0505-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca fábrica y comercio “chanTal”

BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES PTE LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 8702-2010

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 231-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES PTE LTD.**, que se rige por las leyes de Singapore con domicilio actual en 230 Orchard Street , Faber House 10-230, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y siete minutos y veintiséis segundos del nueve de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de Setiembre de 2010, la sociedad **BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES PTE LTD.**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**chanTal**”, en clase 3 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Cosméticos, a saber, lociones limpiadoras, cremas y sueros cosméticos.*”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y siete minutos y veintiséis segundos del nueve de mayo de dos mil once, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, a la cual se le presentó recurso de apelación en subsidio, sin expresar agravios.

TERCERO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que la marca de Fábrica “**CHANTAL THOMASS**”, propiedad de la empresa **C.T. COMPAGNIE**, se encuentra inscrita según número de registro 134871, desde el 29 de agosto de 2002, vigente hasta el 29 de agosto de 2012, para proteger preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, en clase 3 Nomenclatura Internacional (Ver folios 33 y 34).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva



no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca “**CHANTAL THOMASS**”, ya inscrita en Clase 3 y bajo el registro número 134871, a nombre de la empresa **C.T. COMPAGNIE**, por cuanto las mismas protegen productos que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional, y analizadas en forma global y conjunta, bajo la figura del cotejo marcario, tal como es criterio del órgano **a quo** y criterio de este Tribunal que la marca solicitada “**chanTal**” está totalmente incluida en la inscrita “**CHANTAL THOMASS**” debido a que el elemento central de ambas es el término inicial “chantal” por lo que dado el riesgo de confusión que esto generaría al proteger ambos signos productos de perfumería.

Se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar la no distinción en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas claramente, por lo



que siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de lección del consumidor así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los productos a proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “(...) *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 (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía



administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y siete minutos y veintiséis segundos del nueve de mayo de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**chanTal**”. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.