



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0419-TRA-PI

Oposición a la inscripción de marca “DC DIGI” (DISEÑO)

Chanel SARL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2007-9704)

### *VOTO N° 908-2009*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas veinte minutos del tres de agosto de dos mil nueve.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Harry Zurcher Blen, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-532-390, en representación de **CHANEL SARL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:37 horas del 16 de diciembre de 2008.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el 5 de julio de 2007, ante el Registro de la Propiedad Industrial, Jorge Tristán Trelles, en representación de **LUIGI DI GIROLAMO**



**MALDERA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio (“DC DIGI” DISEÑO), en clase 3 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “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”.

**SEGUNDO.** Que a la inscripción de la marca indicada en el Resultando anterior, se opuso



**CHANEL SARL**, por considerar que se presenta similitud con la marca “DISEÑO ESPECIAL DE CHANEL CC ENTRELAZADAS”, inscrita a su nombre, registro 11683, clase 3 internacional.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 13:37 horas del 16 de diciembre de 2008, resolvió: “**Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CHANEL SARL., Contra la solicitud de inscripción de la marca “DC DIGI (DISEÑO)”;** en clase 3 Internacional, presentada por el señor **LUIGI GIROLAMO MALDERA, la cual se acoge”.**

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2009, Harry Zurcher Blen, en representación de **CHANEL SARL**, apeló la resolución final indicada.

**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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.


**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo



el registro número 11683 la marca: , a nombre de **CHANEL SARL.**, domiciliada en Burgstrasse 26, CH-8750 Glarus, suiza, en clase 3 de la Clasificación Internacional, para proteger "polvos para la cara, perfumes, aguas de colonia, agua de tocador, lápices de labios, coloretes". (folios 61-62).

**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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición y acogió la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que entre las marcas cotejadas se presentan suficientes elementos distintivos.

Por su parte, la empresa apelante alega que la porción DC en la marca solicitada es el elemento dominante en el diseño, y que es muy parecida a la marca de su representada, lo cual puede generar confusión en el consumidor sobre el origen empresarial.

**CUARTO. RESPECTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO MARCARIO.** Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. 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, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los



supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, al disponer que: *“a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”*.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión en el inciso a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:”* (Fernández Nóvoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p.



199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.


**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Una vez realizado el

proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita



(DC DIGI




**DISEÑO**), con la marca inscrita , este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por LUIGI DI GIROLAMO MALDERA, no le resulta aplicable el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señalado supra, puesto que no encuentra este Tribunal similitudes capaces de causar confusión en los consumidores, por contener la marca cuyo registro se solicita, suficientes elementos diferenciadores.




En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, notamos que en el elemento denominativo de la marca solicitada: DC DIGI, la única coincidencia que guarda con la marca oponente, es la presencia de la letra “C”, conteniendo además la letra “D” y la denominación “DIGI”, que suman a la distintividad que se sostienen posee la marca dicha.

Siempre dentro del análisis de la similitud a nivel gráfico, debe hacerse referencia a los colores usados en el diseño. En la marca inscrita, se presentan los colores, blanco y negro, mientras que la que pretende inscribirse contiene además del blanco y el negro, los colores gris y verde. Así mismo, ambas marcas se distinguen por las figuras geométricas presentes



en ellas; en , notamos que está delimitada por un círculo, mientras que en

, se presentan rectángulos que enmarcan las denominaciones y la marca en su totalidad.

Vemos así, como de un análisis gráfico se evidencia la presencia de suficientes diferencias que imposibilitan el surgimiento de confusión visual alguna, que sea capaz de causar al consumidor un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos que distinguen las marcas cotejadas.

Con relación al cotejo fonético, en el presente caso, por la naturaleza de las marcas cotejadas resulta imposible que se produzca confusión a este nivel, por cuanto la marca inscrita no tiene una pronunciación, mientras que la solicitada sí.

Respecto al cotejo ideológico, por ser la denominación contenida en la marca solicitada, una denominación de fantasía, no se presentan similitudes de este tipo.



Nótese que para determinar ese riesgo de confusión entre signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto; en este orden de ideas, procede afirmar que observadas en conjunto ambas marcas, no se presenta la similitud señalada por la parte oponente.

Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, que elimina la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos de ambas empresas.

**SEXO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **CHANEL SARL.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:37 horas del 16 de diciembre de 2008, la cual se confirma.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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 por Harry Zurcher Blen, en representación de **CHANEL**



**SARL.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:37 horas del 16 de diciembre de 2008, la cual se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**