

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0221-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE SERVICIOS



CHANEL SARL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-3835)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0306-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y un minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía CHANEL SARL., organizada y existente conforme las leyes de la Confederación Suiza, con domicilio en Burgstrasse 26 Glarus CH-8750, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:20:16 horas del 24 de marzo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento presentado el 10 de octubre de 2022, el abogado Zurcher Blen, en su condición indicada, interpone solicitud de nulidad contra la marca de servicios



en virtud de que su representada cuenta con un mejor derecho sobre el uso del diseño , que es una marca reconocida tanto a nivel nacional como internacional, y que además fue declarada notoria en Costa Rica.

El Registro de la Propiedad Intelectual procede a dar el traslado de la acción de nulidad a DENTAL GOODNESS COSTA RICA, S.A.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud, al determinar que los servicios de la marca que se pretende anular difieren completamente de los productos distinguidos con las marcas de la empresa solicitante, por lo que, de conformidad con el principio de especialidad, se puede dar la coexistencia sin riesgo de causar confusión o error al consumidor, por tanto, no recae en los supuestos del artículo 8 inciso e) y 37 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

El representante de la compañía CHANEL SARL. interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada, argumentando:

Su representada es titular de más de 40 registros de la marca , por lo que cuenta con un mejor derecho sobre el uso del diseño, marca que es reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

La similitud entre el signo pretendido y los signos registrados por su representada en Costa Rica y en otros países, y considerando los servicios que se pretenden

proteger, encaja en las disposiciones contenidas en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas, por ende, debe ser rechazada para su inscripción.

La marca de su representada consiste en un diseño especial que entrelaza las letras C, que provienen del apellido de la fundadora de la casa de modas CHANEL y su logo, como se mencionó líneas atrás, son signos utilizados a nivel mundial para distinguir una gran cantidad de productos que van desde maquillaje, perfumería y cosméticos hasta artículos de ropa y anteojos, y el signo marcario solicitado consiste en la denominación CLEAR CLEAN y un diseño que reproduce íntegramente el icónico logo de su representada, lo cual contraviene los incisos a), b), y c) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Los términos CLEAR y CLEAN son términos comunes de los que nadie debería apropiarse y menos para los servicios en cuestión, el único elemento de la marca solicitada que puede ser objeto de análisis en el presente cotejo es el icono  la única diferencia proviene de los productos y servicios, lo cual, a la luz del artículo 24 incisos f) y g) del Reglamento de la Ley de marcas, no es suficiente para desestimar la identidad entre los signos, pues la compañía solicitante se estaría beneficiando ilegítimamente de los más de 100 años de esfuerzos publicitarios y comerciales que han llevado al exitoso posicionamiento de la marca CHANEL a nivel mundial.

Los productos de su representada están disponibles, tanto en las boutiques CHANEL como en los grandes almacenes, así como por Internet, pudiéndose tener acceso a ellos, prácticamente, en cualquier lugar del mundo, incluyendo en este país.

CHANEL SARL., es una compañía mundialmente reconocida y líder en la élite del mundo de la moda, por la alta costura, el diseño y comercialización de ropa, accesorios tales como relojes, zapatos, joyería, cinturones y productos de belleza y el cuidado de la piel.

El reconocimiento e historia de la marca CHANEL aparece en el sitio web www.chanel.com, cuenta con más de 100 años de prestigio en el mundo de la moda, cuenta con un amplio reconocimiento de larga data en múltiples países de la región, y su notoriedad se reconoce incluso en Costa Rica. Por lo que debe ser de aplicación el artículo 6 bis del Convenio de París, dada la responsabilidad de reconocer la notoriedad de marcas cuando han sido debidamente declaradas en otras jurisdicciones de los Estados miembros del Convenio de París, y si la misma jurisdicción ya ha reconocido la notoriedad de las marcas de un titular.

Este Tribunal debe considerar que los principios de territorialidad y especialidad se diluyen ante una marca notoria, pues la misma notoriedad y enorme distintividad del signo desembocan en que el público consumidor, al tener tan impregnada la imagen de dicha marca, siempre relacionará los símbolos similares directamente a la empresa dueña de la marca notoria y siempre habrá un inminente riesgo de confusión.

Es de suma importancia hacer ver al Registro que la marca de su representada ha sido reconocida como famosa y notoria no solo a nivel internacional sino también a nivel nacional. Al respecto, aportamos como prueba el Voto 0085-2021 en el cual se da este reconocimiento, entre otras resoluciones.

De conformidad con los argumentos expuestos, el reglamento, la ley, el convenio y la jurisprudencia referenciados, solicito que se declare con lugar la nulidad

interpuesta por su representada, se acojan los argumentos esgrimidos en el presente escrito, y se anule la inscripción de la marca CLEAR CHOICE (DISEÑO).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Vistos los certificados de registro a folios del 142 al 147 del expediente principal, consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual que la compañía CHANEL SARL. es titular de:

Marca de fábrica y comercio:  registro 132558, en clase 9 para distinguir anteojos para sol, aros y estuches para anteojos, vigente al 1 de abril de 2032.

Marca de fábrica y comercio:  registro 126199, en clase 9 para distinguir anteojos, anteojos para sol, aros y estuches, vigente al 7 de junio de 2031.

Marca de fábrica:  registro 62587, en clase 25 para distinguir ropa interior y exterior, zapatos, sombreros y pañuelos, vigente al 1 de septiembre de 2023.

Marca de fabrica y comercio:  registro 59835, en clase 18 para distinguir cueros e imitaciones de cuero y artículos de estas materias, vigente al 1 de diciembre de 2031.

Asimismo, la compañía DENTAL GOODNESS COSTA RICA S.A. es titular de:

Marca de servicios:  registro 300886, en clase 44 para distinguir prestación de servicios médicos y odontológicos, vigente al 11 de noviembre de 2031.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La acción de nulidad (artículo 37 Ley de Marcas) se invoca en aquellos casos donde se considera que una inscripción transgredió alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, e indica que dicha acción prescribirá a los cuatro años contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto, la inscripción que se pretende anular corresponde a la marca de servicios , que distingue la prestación de servicios médicos y odontológicos, inscrita el 11 de noviembre 2021, por lo que, al haberse interpuesto la diligencia de nulidad el 10 de octubre de 2022, esta presentada dentro del plazo legal según lo antes dicho.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, para lo que interesa al presente asunto citamos sus incisos a), b) y e):

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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. [...]

El cotejo de signos debe realizarse siguiendo el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el cual indica, de forma abierta, reglas para calificar la semejanza o diferencia entre ellos:

Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

De la normativa transcrita queda claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Bajo esa conceptualización, es necesario cotejar las marcas:

MARCA QUE SE PRETENDE ANULAR



Prestación de servicios médicos y odontológicos.

MARCA DEL APELANTE



Anteojos, anteojos para sol, aros y estuches para anteojos.

Anteojos, anteojos para sol, aros y estuches.

Ropa interior y exterior, zapatos, sombreros y pañuelos.

Cueros e imitaciones de cuero y artículos de estas materias.

Desde el punto de vista gráfico los signos son diferentes debido a que, si bien comparten el diseño de dos semicírculos entrelazados, cuentan con características

distintas. La marca que se pretende anular, , se compone por el

diseño de dos semicírculos entrelazados y la figura o imagen de un diente de color blanco en medio del punto de encuentro, así como la evocación que hace la parte inferior del diseño a dos escupideras de cerámica de las que forman parte del sillón dental. Además, el diseño, así como elemento denominativo “Clear Choice”, son de color celeste, lo cual también la caracteriza. El diseño de la marca registrada se compone únicamente por el diseño de dos semicírculos entrelazados  de color negro, de ahí que no podría considerarse que el consumidor, al ver las marcas, no las logre diferenciar. La figura del diente, el uso de un elemento denominativo y el color celeste en la marca que se pretende anular vienen a constituir una diferencia gráfica fundamental entre los signos contrapuestos.

Fonéticamente, mientras que la marca objetada  Clear Choice, al tener un elemento denominativo puede ser pronunciada, las inscritas a nombre de la empresa apelante, al ser meramente diseños no pueden ser pronunciadas, por lo que no pueden ser comparadas en dicho ámbito. Y la frase “Clear Choice” otorga

un contenido conceptual, sea la idea de “escogencia clara”, mientras que  es un símbolo abstracto que no tiene un contenido conceptual por sí mismo.

Además, se deben cotejar los productos y servicios para analizar el principio de especialidad marcaria, contenido principalmente en el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas (antes transcrito), el cual contempla las reglas para calificar las semejanzas entre ellos, y determinar que no sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

La marca que se pretende anular,  Clear Choice, distingue la prestación de servicios médicos y odontológicos, en contraste con las marcas de la compañía

apelante, , que distingue anteojos, anteojos para sol, aros y estuches para anteojos; ropa interior y exterior, zapatos, sombreros y pañuelos; y cueros e imitaciones de cuero y artículos de estas materias.

Claramente los productos y servicios no se encuentran relacionados, no tienen la misma naturaleza mercantil, pertenecen a diferentes líneas de mercado, situación que hace que el consumidor los pueda distinguir fácilmente en el tráfico mercantil, sin incurrir en error o confusión sobre las marcas y su correspondiente origen empresarial.

En cuanto a los agravios señalados por la compañía recurrente, no son acogidos al determinarse que las marcas, por sus diferencias tanto entre los signos como entre los listados, pueden coexistir sin afectar la actividad comercial que ejerce la compañía CHANEL SARL.

Por otra parte, cabe acotar que, en los pronunciamientos traídos a colación, se logra determinar que en los votos 0085-2020 de las 15:24 horas del 17 de abril de 2020, y 0466-2019 de las 12:56 horas del 21 de agosto de 2019 dictados por este Tribunal, se reconoce la notoriedad de las marcas CHANEL y COCO, propiedad de la compañía CHANEL S.A., sin embargo, fue reconocida sobre las denominaciones, no así sobre el elemento figurativo que es analizado en el caso que nos ocupa, razón por la cual dichos pronunciamientos no varían el criterio tomado por este Tribunal.

Por otra parte, en el contenido de la resolución 14819 de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, expediente SD2018/0094205, de 8 de abril de 2020, se determinó la notoriedad de la marca CC propiedad de la

compañía CHANEL SARL., con relación a la marca solicitada CC CLOI (mixto), para las clases 18 y 25 para identificar cosméticos, vestuario y bolsos o carteras, situación que difiere del análisis ahora realizado, determinándose que no existe semejanza entre los signos y sus listados.

Aunado a ello, debe recordar el apelante lo que al efecto establece el numeral 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, que sobre las marcas notoriamente conocidas establece:

[...] 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

[...]

Se tiene demostrado que la marca  se registró de forma correcta, ya que no presenta similitud capaz de inducir a confusión al consumidor o bien generar asociación empresarial respecto de las marcas de la empresa apelante, por tanto, no se encuentra dentro de las prohibiciones por motivos extrínsecos que establece el artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas, pudiendo coexistir con las marcas de la empresa apelante.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Harry Zurcher Blen representando a CHANEL SARL., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:20:16 horas del 24 de marzo de 2023, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2024 10:16 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2024 10:14 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2024 09:57 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 15/01/2024 08:20 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2024 10:14 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

: 00.41.36

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90