

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0377-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

CHANEL SARL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-3648)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0085-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticuatro minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, vecina de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad 110660601, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHANEL SARL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Burgstrasse 26 Glarus CH-8750, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:25:31 horas del 2 de abril de 2019.


Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, en fecha 27 de abril de 2018, la señora Sonia Valenciano Moreno, mayor, casada, vecina de Alajuela, cédula de identidad 204320316, en su condición personal, solicitó ante el Registro de la Propiedad

Industrial, la inscripción de la marca de comercio , en clase 18 de la

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Collares y correas para animales y ropa para animales*”.


A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la representación de la empresa **CHANEL SARL**, presentó su oposición argumentando que su representada posee inscritas las marcas: **CHANEL**, registros **33178, 33175, 33176, 33177, 54624, 62281, 822578, 126987, 141060, 5675; CHANEL J12**, registro **187728, CHANCE CHANEL EUA VIVE**, registro **247945**, y **GABRIELLE CHANEL**, registro **251840**. Además, indica, que esa empresa, es una compañía mundialmente distinguida, líder de la moda, reconocida por la alta costura, el diseño y comercialización de ropa, así como, accesorios que comprende relojes, zapatos, joyería, cinturones, productos de belleza y del cuidado de la piel. La empresa cuenta con más de 40 marcas registradas en distintas clases y algunas de ellas con una antigüedad mayor a los 40 años, encontrándose también registradas las marcas **COCO, CHANEL, EGOISTE, No. 19, COCO CHANEL, No. 5,  BOIS DE ILES, ALLURE, PRECISION, CRISTALLE, SUBLIMAGE, HYDRAMAX, CHANCE**; las que ostentan un amplio reconocimiento de larga data en múltiples países alrededor del mundo, incluso esta notoriedad también es reconocida en Costa Rica. Por tales razones, y como fundamento legal, la apelante cita el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuya protección se dirige a evitar conductas de competencia desleal por parte de terceros de mala fe, al querer registrar signos similares a su favor que inciden en el derecho exclusivo que goza la empresa titular de las marcas en conflicto.

Agrega que, respecto del cotejo marcario entre la marca inscrita “**CHANEL**” y el signo

pretendido , a nivel gráfico, la pedida está totalmente contenida en la inscrita, cuyo vocablo “**CHANEL**”, proviene del apellido de la fundadora de la casa de

modas Gabrielle Chanel. A nivel fonético, al ser pronunciadas se escuchan exactamente igual, ya que el término **CONFECIONES** constituye un elemento secundario que no aporta distintividad alguna. A nivel ideológico y conceptual existe similitud, ya que el signo solicitado pretende proteger productos en clase 18, pudiendo ser fácilmente confundibles con los de la marca registrada por contar con gran variedad de productos, y podría considerarse por parte del consumidor, que los accesorios y ropa para mascotas son una línea o colección especial de **CHANEL SARL**, induciendo en error al público consumidor. Ese hecho podría crear en la mente de ese consumidor, que los signos provienen de un mismo origen empresarial, máxime que hay identidad en los nombres de los signos. Asimismo, el gestionante se estaría aprovechando de más de 100 años de esfuerzo publicitario y comercial, que han llevado al posicionamiento de la marca “**CHANEL**” a nivel mundial. Por otro lado, hoy en día se evidencia la particular relación que tienen los adultos jóvenes, o millennials, con sus mascotas (perros), y a pesar que la empresa **CHANEL SARL**, a lo largo de su historia ha creado productos únicamente destinados a personas, podría ampliar sus operaciones con el fin de que sus consumidores también adquieran artículos para sus mascotas, de ahí que el canal de comercialización podría ser exactamente el mismo, razón por la cual, para este caso no es de aplicación el principio de especialidad. En consecuencia, también se trasgrede el artículo 8 incisos a, b y c de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:25:31 horas del 2 de abril de 2019, dispuso declarar sin lugar la oposición planteada,

acogiendo la solicitud de inscripción de la marca de comercio  en clase 18 internacional, al considerar que el signo no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicha resolución fue apelada por la empresa opositora y ahora apelante, y una vez otorgada


la audiencia de quince días por parte de este Tribunal, expresó como agravios, que su representada tiene inscrita la marca “**CHANEL**”, registro **33178**, en clase **18** internacional, para proteger y distinguir: “*Carteras, billeteras, carpetas, cartapacios, maletines, bultos para escolares y similares todo hecho en cuero*”. Insiste que la compañía que representa es mundialmente conocida y líder de la moda, reconocida por la alta costura, el diseño, comercialización de ropa, creación y venta de accesorios como relojes, zapatos, joyería, cinturones, productos de belleza y del cuidado de la piel y que posee más de 40 marcas registradas en distintas clases alrededor del mundo. Que Gabrielle Chanel fue la creadora de la casa de modas parisina que cambió y redefinió el estilo femenino, dando paso a la marca de prestigio mundial “**CHANEL**”, en el año de 1910, convirtiéndose en un referente de diseño, estilo, moda a nivel mundial, con más de 100 años de prestigio, como se comprueba en el sitio web www.chanel.com. Asimismo, indica que los productos se comercializan en boutiques “**CHANEL**”, en grandes almacenes e internet y prácticamente en cualquier lugar del mundo, contando con un amplio reconocimiento de larga data en múltiples países de la región.

Agrega la recurrente, que la notoriedad de la marca “**CHANEL**”, es reconocida en Costa Rica y por esas razones merece la protección del artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Manifiesta asimismo la apelante, que la condición de notoriedad de la marca “**CHANEL**”, trasciende los productos estrictamente protegidos y debe analizarse desde una visión amplia, a pesar de invocar la señora Sonia Valenciano Moreno el principio de especialidad, respecto a que sus productos se comercializaran en distintos canales de distribución. Sobre este aspecto, se debe considerar que los principios de territorialidad y especialidad se diluyen ante una marca notoria, pues su notoriedad y distintividad hacen al público consumidor relacionar cualquier símbolo similar con la empresa titular de la marca notoria, creando riesgo de confusión. En general la apelante, repite ante este órgano decisor, los agravios expuestos en el escrito de oposición, y solicita se revoque la resolución dictada

por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos probados que enlista el Registro de la Propiedad Industrial, así como agrega los que siguen, que se consideran relevantes para lo que debe ser resuelto, especificados con números cardinales del 3 al 12:

3- Que la empresa oponente **CHANEL SARL**, es titular de la marca **CHANEL**, registro número **33178**, inscrita desde el 31 de marzo de 1966 y vigente hasta el 31 de marzo de 2021, en clase **18** internacional, para proteger y distinguir: *“Carteras, billeteras, carpetas, cartapacios, maletines, bultos para escolares y similares todo hecho en cuero”*.

4- Que mediante resolución número 8338, de las 13:53 horas del 26 de setiembre de 2007, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se declara la notoriedad de la marca , cuya figura son dos “C” entrelazadas (Coco Chanel) y que hizo famosa a la empresa CHANEL SARL. (folios 26 a 39 del legajo de apelación digital)

5- Que a través de la resolución de las 08:20 horas del 7 de julio de 1995, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se determina que la marca **“CHANEL”**, es una marca famosa y notoria. (folios 41 a 44 del legajo de apelación digital)

6- Que según la certificación de la resolución del expediente **1593680**, del 24 de setiembre de 2015, emitida por la Dirección Divisional de Marcas, Subdirección Divisional, Coordinación Departamental de México, estima la marca **“CHANEL”**, como famosa. (folios 46 a 49 del legajo de apelación digital)

7- Que la marca **“CHANEL”**, según el expediente **1998632** de fecha 6 de agosto de 2018, es una marca famosa, según lo establece la Dirección Divisional de Marcas, Subdirección

Divisional, Coordinación Departamental de México. (folios 50 a 53 del legajo de apelación digital)

8- Que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tribunal, de Perú (INDECOPI), mediante resolución N° **19102016/CSD-INDECOPI**, expediente **629206-2015**, tiene por demostrada la notoriedad de la marca “CHANEL”. (folios 55 a 96 del legajo de apelación digital)

9- Que conforme a la resolución N° **28204**, expediente N° **12 138757**, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mantiene la notoriedad de la marca “CHANEL”. (folios 99 a 126 del legajo de apelación digital)

10- Que el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región de Brasil, en proceso N° **90.02.06513-2 6713 AC RJ (C-D´ AF 1154.90 – R 2527.93)** reconoce la notoriedad de la marca “CHANEL. (folios 140 a 222 del legajo de apelación digital)

11. Que mediante fotografías de la blogera Nane Miller, se publicitan accesorios, perfumes y productos cosméticos de la marca” CHANEL”. (folios 235 a 240 del legajo de apelación digital)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para demostrar la notoriedad de la marca “CHANEL”, la representante de la empresa apelante aportó una serie de documentos idóneos que demuestran esa característica. Estos documentos debidamente certificados, provienen de resoluciones de órgano competente de México, Perú,

Colombia, Brasil e incluso Costa Rica. Valorada la prueba por parte de este Tribunal se considera pertinente para la resolución de esta apelación.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que se discute, se está frente a dos signos similares cuyos productos que protegen, para el Registro de la Propiedad Industrial, no guardan relación alguna y aplica el principio de especialidad. Hasta aquí conforme a la normativa que rige la materia, las marcas coexistirían en el mercado. Sin embargo, de los hechos probados expuestos, se observa una causal que impone un análisis diferente en favor de la marca o marcas de la oponente que viene a cambiar el criterio dado por el Registro de origen. Este elemento o característica que desplaza lo resuelto por el órgano inferior, es precisamente la notoriedad de la marca “**CHANEL**”, que según se expone en los agravios, cuenta con un amplio reconocimiento de larga data en múltiples países de la región, reconociéndose su notoriedad hasta en Costa Rica.

Respecto del tema de la protección de las marcas notorias, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:

“...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el

*mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida” (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).*

En nuestro ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 de 06 de enero del 2000. Al respecto el artículo 8 inciso e) que dispone:

*“**Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)*

*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.**”*
(Agregado el énfasis)

Asimismo, y para lo que interesa resolver en el presente caso, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es la Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995, en su

artículo 6 bis, en forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger a las marcas notoriamente conocidas, estableciendo lo siguiente:

“Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.

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”. (el subrayado es nuestro)

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley No. 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“Artículo 16.- Derechos conferidos.

3.- El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (el subrayado es nuestro).

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción del artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece la protección a dichas marcas como sigue:

*“...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar **el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho.** De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, **constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona**”.* (la negrita es nuestra)

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro Ordenamiento Jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias:

“...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...”.

Habiéndose establecido los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad, tomando como referencia el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue...”*

Estos criterios fueron ampliados por el contenido de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833. Dicha recomendación agrega lo siguiente:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el

reconocimiento de la marca;


5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial, deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Además de no registrar como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria o reconocimiento de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean estos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

De todo lo anterior, resulta claro que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada o reconocida por la autoridad correspondiente.

Así las cosas, en el presente asunto considera este Tribunal que el principal argumento de la representación de la empresa accionante **CHANEL SARL**, es la notoriedad de su marca “**CHANEL**”, para lo cual y en un primer escenario, presenta certificación de la resolución número **8338**, de las 13:53 horas del 26 de setiembre de 2007, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, en la cual se declara la notoriedad de las marcas “**CC**” , inscritas en varias clases tales como: registro **11683**, que protege y distingue en clase 3 internacional: “polvos para la cara, perfumes, aguas de colonia, agua de tocador, lápices de labios, colorete”, la registrada bajo el número **62449** en la misma clase antes indicada, para proteger y distinguir: “perfumería”; registros **126199** y **132358**, ambas en clase 9 internacional para proteger y distinguir por su orden: “anteojos, anteojos para el sol, aros y estuches”, así como “anteojos, anteojos para el sol, aros y estuches para anteojos”; registro **62587**, en clase 25 internacional para proteger y distinguir: “ropa interior y exterior, zapatos, sombreros y pañuelos” y registro **59835**, en clase 48 internacional para proteger y distinguir “cueros e imitaciones de cuero y artículos de estas materias”. Esta resolución indica que el logotipo “**CC**” es una marca notoria y altamente reconocida por el público en general. Tómese en cuenta que este signo “**CC**” entrelazado significa “**COCO CHANEL**”.

Lo anterior se refuerza con la certificación de la resolución de las 08:20 horas del 7 de julio de 1995, también emitida por el Registro de la Propiedad Industrial costarricense, en la cual se indica que la marca de fábrica y de comercio “**CHANEL**”, en clases 3, 14, 18, 24, 25 y 35 internacional, es una marca famosa y notoria. Bajo ese mismo concepto, se agregan: certificación de la resolución del expediente **1593680**, del 24 de setiembre de 2015, emitida por la Dirección Divisonal de Marcas, Subdirección Divisonal, Coordinación Departamental de México, en el cual solicitan la marca “**CHANEL**”, la que en ese proceso se rechaza por existir inscrita la marca “**CHANEL**” estimada por el IMPI, como famosa.

Se añade igualmente certificación de la resolución del expediente 1998632, del 6 de agosto de 2018, emitida por la Dirección en mención, donde se solicita el signo distintivo “**Nº 5**”

CHAMOY EAU DE MAIZ Y Diseño”, el que también es rechazado por ser semejante con la marca “**CHANEL**”, que es declarada famosa. Otra resolución que se indica en el hecho probado número 8, es la **N°1910-2016/CSD-INDECOPI**, expediente **629206-2015**, que refiere a proceso de oposición presentado por la empresa **CHANEL SARL**, contra la

solicitud de registro de la marca de producto y/o servicio



, la que se rechaza

por tenerse demostrada la notoriedad de la marca “**CHANEL**”.

Del mismo modo la resolución N° **28204**, expediente N° **12 138757** indicada en el hecho probado 9, por medio de la cual se decide una solicitud de oposición por parte de la empresa **CHANEL SARL** a la solicitud de registro de la marca mixta “**CANEL**”. En este caso la Dirección de Signos Distintivos de la República de Colombia Superintendencia de Industria y Comercio, indicó que la marca “**CHANEL**”, es reconocida como marca notoria y se le extiende dicho reconocimiento, para distinguir productos cosméticos y vestuarios propios de las clases 3 y 25 internacional. Del mismo modo este Registro colombiano mediante resolución N° **06962**, expediente N° **98-77645**, referente al recurso de apelación, donde se negó el signo mixto “**Jabón Coco Azul K S.A.**”, para distinguir productos en la clase 3 internacional, por existir las marcas “**COCO**”, cuyo titular es **CHANEL SARL**.

Finalmente aporta certificación de la resolución del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región de Brasil, proceso **90.02.06513-2-6713 AC RJ (C-D´AF 1154.90-R2527.93)**, donde se reconoce a la marca **CHANEL** como notoria.

Toda esta documentación resulta idónea para seguir reconociendo por parte de la Administración Registral a la marca **CHANEL** como notoria, máxime que el elenco probatorio se ajusta a los requerimientos de la Ley General de la Administración Pública, además, se encuentran debidamente apostillados, con su correspondiente traducción y

certificación notarial en los que se requiera ese trámite, emitidos por los distintos entes de los países antes indicados. Lo anterior aunado a los artículos de prensa e internet, referentes al marketing de mascotas con relación a las marcas CHANEL, que, aunque no cuentan con certificación y refieren a copias simples, ante la abundante prueba existente de la notoriedad y fama de la marca discutida, este Tribunal acoge esa documentación. Asimismo, las abundantes fotografías debidamente certificadas de la blogera Nane Miller, que se presenta con su mascota y utilizando accesorios, perfumes y productos cosméticos de la marca “Chanel”, comprueban la extensión del conocimiento, intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca en relación.

También cumplen con los factores que se establece en los puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación Conjunta relativos a su duración, alcance geográfico, constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y el valor asociado a la marca, los cuales logran definirse a partir, tanto de los registros que a través de los años y en distintas latitudes ha logrado la empresa opositora **CHANEL SARL**; como con la defensa que ha ejercido esta empresa tanto en Costa Rica, México, Perú, Colombia y Brasil, impidiendo que se conceda el registro del signo marcario “**CHANEL**” a favor de terceros que no ejerza los respectivos derechos sobre la misma.

Este reconocimiento internacional de la marca “**CHANEL**”, obedece a la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es enfático en la protección de este tipo de marcas y da los lineamientos generales para que los países suscriptores los sigan dentro de su legislación nacional. En ese sentido, Costa Rica protege la marca notoria en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con los numerales 44 y 45 de ese mismo cuerpo normativo.

Bajo ese conocimiento, por encontrarse reconocido el signo “**CHANEL**”, como notorio y renombrado en varios estados suscriptores del Convenio de París para la Protección de la

Propiedad Industrial, este Tribunal al igual que lo han hecho esos países incluso Costa Rica, reconoce y mantiene esta característica de notoriedad para la marca “CHANEL”. En ese sentido, bajo las condiciones apuntadas este signo merece una protección reforzada como signo notorio y renombrado y tal protección alcanza a cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando lleve un riesgo de asociación con el titular del signo notorio o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Conforme a lo expuesto, y como segundo punto de este análisis de fondo, se procede al cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia:

SIGNO SOLICITADO



CLASE 18


“Collares, correas y ropa para animales”

MARCA INSCRITA

“CHANEL”

CLASE 18


“Carteras, billeteras, carpetas, cartapacios, maletines, bultos para escolares y similares todo hecho en cuero”

Desde el punto de vista gráfico y fonético es claro que la marca solicitada  presenta identidad con la marca registrada “CHANEL”, ya que reproduce en su totalidad el término preponderante que precisamente corresponde a “CHANEL”, siendo

“CONFECIONES”, un elemento secundario que no le adiciona diferenciación alguna al signo pretendido. Ahora bien, si analizamos los signos desde el punto de vista de los productos que protegen, nos damos cuenta, que, a diferencia de lo que dictaminó el Registro de la Propiedad Industrial, éstos se encuentran relacionados y pueden converger en los mismos puntos comerciales. Además, tal como lo expresó la apelante en su escrito de agravios, el consumidor puede creer que está en presencia de una nueva línea de productos bajo la marca notoria “CHANEL”, para distinguir collares, correas y ropa para animales, haciendo incurrir a este usuario en riesgo de confusión o de asociación empresarial. Lo anterior trae como consecuencia, el aprovechamiento injusto de la notoriedad que goza la marca “CHANEL”, así como su dilución, agravio expuesto por la recurrente. Esta figura es definida por la doctrina como:

“La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad”. (Chijane, Diego, **Derecho de Marcas, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296**)

Este debilitamiento de la fuerza distintiva en la marca notoria “CHANEL”, se manifiesta cuando el público percibe que ésta, no es únicamente utilizada por su titular, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario, provocándole un perjuicio progresivo en la destrucción de su fuerza distintiva, que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca notoria para productos o servicios no relacionados directamente.

Del análisis anterior se observa que la marca solicitada , incurre en las prohibiciones del inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y


el 24 inciso g) de su Reglamento, ya que es una reproducción de la marca notoria “CHANEL”, registrada y reconocida en nuestro país y en varios estados miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, razón por la cual, se debe

denegar el signo solicitado .

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **CHANEL SARL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:25:31 horas del 2 de abril de 2019, la que en este acto se revoca, acogiendo la oposición planteada y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio solicitada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **CHANEL SARL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:31 horas del 2 de abril de 2019, la que en este acto **se revoca**, acogiendo la oposición planteada y **se rechaza** la solicitud de inscripción

de la marca de comercio , en clase 18 internacional, para proteger y distinguir: “*Collares, correas y ropa para animales*”, presentada por la señora Sonia Valenciano Moreno. Manténgase el reconocimiento de **NOTORIEDAD** de la marca “CHANEL”, tal y como lo establecen las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, de las ocho horas veinte minutos del siete de julio de mil novecientos noventa y cinco y de las trece horas cincuenta y tres minutos del veintiséis de setiembre de dos mil siete. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCERO

TNR. 00.41.06