

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0362-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción del nombre comercial



CHANEL SARL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-7852)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0728-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho.


Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, mayor, divorciado, abogado, cédula 1-532-390, apoderado especial de **CHANEL SARL**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:48:47 horas del 13 de junio de 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el el 11 de agosto de 2017, **EDUARDO SOLANO ESTRADA**, mayor, divorciado, empresario, cédula de identidad 1-0420-0129, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **URBANIZACION LA PAZ SC, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de


servicios “ **CASA CONDE**”, para proteger y distinguir: hospedaje, hotelería, preparación de alimentos y bebidas para el consumo, en clase 43. Los avisos de solicitud respectivos fueron

publicados en las ediciones de La Gaceta N° 188, 189 y 190 de los días 4, 5 y 6 de octubre del 2017.


Mediante escrito presentado el 4 de diciembre de 2017, **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, mayor, divorciado, abogado, cédula 1-532-390, apoderado especial de **CHANEL SARL**,

presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca  **CASA CONDE** HOTEL & SUITES.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:48:47 horas del 13 de junio de 2018, rechazó la oposición presentada por el señor **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, en su condición de

apoderado especial de **CHANEL SARL**, contra de la marca  **“CASA CONDE”**, al considerar que los signos protegen productos y servicios diferentes y no afines, por lo que sumado al hecho de que no existe una similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de generar confusión en el consumidor, pueden coexistir en el mercado; citando como fundamento de su denegatoria los artículos 8 incisos a) y e) 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

Que es titular a nivel mundial de las marca  . declaradas notorias por lo que merecen la protección del 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, protección dirigida a evitar conductas de competencia desleal por parte de terceros de mala fe, al querer registrar signos similares a su favor.

Que su representada cuenta con mejor derecho sobre el diseño de monograma de doble CC, declarado notorio por parte del Registro de Propiedad Industrial.

Las marcas presentan semejanza y protegen productos relacionados por lo que no pueden coexistir, el análisis de la similitud debe realizarse según el artículo 24 incisos d) y e) del

reglamento a la ley de marcas.

Gráficamente es innegable la similitud que se genera a partir de la unión de las letras C en ambas; es significativa para considerar que existe riesgo de confusión. Que, en relación al cotejo ideológico, su marca Chanel es asociada más allá de sus productos, es un estilo de vida lujoso, al prestigio y al glamour. Esa identidad ha llevado a que realicen colaboraciones entre la empresa y distintas cadenas de hotelería y gastronomía, por lo que la marca CHANEL ha sido puesta a disposición del público en residencias comerciales, hoteles y restaurantes por medio de sus productos de higiene personal, así el consumidor podría llegar a confundir el diseño propuesto por la solicitante con el de la empresa oponente, podría pensar que es un comercio ligado con **CHANEL SARL**.

Que la marca inscrita no goza de suficiente grado de diferenciación para coexistir en el mercado; y el permitir su registro puede llegar a confundir al público consumidor, haciendo creer que se trata de un producto fabricado o comercializado por su representada, lo que traería un grave perjuicio al consumidor en el riesgo de confusión y asociación empresarial. El signo solicitada afecta la buena fama (goodwill) de los signos registrados. Esto por cuanto, las marcas registradas reflejan sobre sí la alta calidad o buena reputación de los bienes identificados, por lo que el público consumidor tendrá una fuerte disposición hacia determinada marca y no cuestionará la calidad de los bienes y servicios.

Que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 38, crea la figura de la cancelación por generalización de marcas, que es una penalización al titular que haya provocado o tolerado que esta se convierta en un nombre genérico, con la presentación de la oposición y el presente recurso se busca proteger el signo de la generalización. Solicita se acoja la oposición (sic) y se rechace la marca solicitada.

TERCERO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos que constan dentro de este expediente, este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrados el Registro a quo, sea:

1. Que la empresa oponente cuenta con los registros de las marcas:



registro número 11683, para proteger en clase 3: polvos para la cara, perfumes, aguas de colonia, agua de tocador, lápices de labios, coloretes. Presentada el 17/07/1948, inscrita el 18/07/1949 y vigente hasta el 18/07/2019.




registro número 62587, para proteger en clase 25: ropa interior y exterior, zapatos, sombreros y pañuelos. Presentada el 11/02/1983, inscrita el 01/09/1983 y vigente hasta el 01/09/2023.

2. Que mediante resoluciones de las 10:20 horas del 25 de setiembre de 2007 y 13:53 horas

del 26 de setiembre de 2007 dictadas en el trámite de inscripción de los signos



y , expedientes 2006-4906 y 2006-4907 respectivamente, el Registro de la Propiedad Industrial declaró la notoriedad del logo “CC” de las marcas pertenecientes a la empresa oponente.

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

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme

a los incisos a) y e) que en lo que interesa indican:

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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.

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.

Al ser los signos marcas notorias es importante citar lo indicado por el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

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 cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J que en su artículo 24 indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran:

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 los 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 y 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.

En relación con lo citado, para efectuar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en

disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En consecuencia, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos y servicios que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO CLASE 43.



Hospedaje, hotelería, preparación de alimentos y bebidas para el consumo.


SIGNOS REGISTRADOS CLASE 3 y 25.



Polvos para la cara, perfumes, aguas de colonia, agua de tocador, lápices de labios, coloretes. ropa interior y exterior, zapatos, sombreros y pañuelos.



En el presente caso, bajo un correcto análisis en conjunto, a nivel gráfico, los signos en

conflicto  **CASA CONDE** HOTEL & SUITES y los registrados  y  , no presentan mayor similitud. El

consumidor medio no se detiene a extraer del signo propuesto su parte figurativa  como lo argumenta el impugnante, sino, se debe ver el signo solicitado como un conjunto sin seccionarlo para su estudio. Además, la marca solicitada es mixta y tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido enfáticas en que en estos signos su elemento preponderante es el denominativo, sea en este caso **CASA CONDE**, al ser un servicio de hotelería y hospedaje

ese es el nombre que utilizará el consumidor para acceder o recomendar dichos servicios y que utilizará el propietario en la publicidad.

Las comparaciones en conjunto de los signos enfrentados difieren lo suficiente para poder llegar a la conclusión que el consumidor los pueda confundir visualmente.

Al ser los signos registrados  y  signos gráficos no es posible una comparación fonética, ya que no se puede indicar de forma certera que sean percibidos como dos letras C.

Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada evoca “lugar de residencia de una persona con un título de monarquías europeas” o en su significado simple “la casa del conde”, mientras que los signos registrados pueden evocar por su carácter de notoriedad la frase “Coco Chanel”, por lo que no se puede llegar a asociar. No es posible que el consumidor coligue conceptualmente la parte figurativa del signo solicitado, a las marcas registradas, ya que lo primero que observa y retiene es la parte denominativa para un futuro uso de los servicios o recomendaciones.

Del análisis anterior se verifican más diferencias que semejanzas en el plano gráfico e ideológico.


Por otra parte, como bien señala el artículo 24 citado en sus incisos e) y g): “[...] *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. 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 [...]*”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Es claro que la marca solicita distingue servicios (y no productos como enfatiza el recurrente en toda su argumentación), totalmente diferentes a los de las registradas. Los servicios de la marca requerida son *hospedaje, hotelería, preparación de alimentos y bebidas para el consumo de la clase 43*, esos servicios difieren sustancialmente de los productos protegidos por los signos registrados en clase 3 y 25, lo que evita el riesgo de confusión. Este caso se enfrentan servicios a productos de naturaleza distinta, con fines totalmente desiguales, no incurriendo en la causal, según los parámetros del artículo 24 del Reglamento.

Del análisis anterior, se determina que de conformidad con el inciso g) del artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los signos comparados son diferentes, de manera que no es factible que los consumidores al tenerlas frente a sus ojos las confunda, o bien asocie los servicios y productos de uno y otro signo, por lo que no se configura el aprovechamiento de la buena fama de los productos de protegidos por las marcas notorias registradas.

En cuanto al agravio de la notoriedad declarada al signo registrado, es importante señalar que esta no alcanza para impedir el registro de signos que cuenten con distintividad como el caso

de  **CASA CONDE**
HOTEL & SUITES, que además de eso protege servicios, que por su naturaleza, no se encuentran dentro de la causal de prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley a saber: “*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**”(la tipografía destacada no es del original)*

En el presente caso, al ser los signos tan distintos, no se está causando confusión con los signos notorios registrados, no existe riesgo de asociación, ni aprovechamiento injusto de la notoriedad, ya que las diferencias son muy marcadas, el signo solicitado como un todo cuenta con la característica de distintividad para lograr su registro.

Por otra parte, ante el argumento de la generalización, se debe indicar que el artículo 38 de la ley de marcas y otros signos distintivos no contiene una causal para presentar una oposición en contra de la inscripción de un signo, en este caso no se está analizando la distintividad de los signos registrados, que por demás son notorios.


Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no resultan aplicables en este caso, por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios del apelante, ya que los signos inscritos, no presentan un grado de similitud desde el punto de vista gráfico e ideológico que cause riesgo de confusión, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, apoderado especial de **CHANEL SARL**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:48:47 horas del 13 de junio de 2018.

SETIMO. 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, No. 8039,

del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, apoderado especial de **CHANEL SARL**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:48:47 horas del 13 de junio de 2018, la cual en este acto se confirma, para que se

admíta el registro del signo  **CASA CONDE** HOTEL & SUITES, solicitado por **EDUARDO SOLANO ESTRADA**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **URBANIZACION LA PAZ SC, S.A.** 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. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM