
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0226-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE MARCA “NANACOCO”

ANNIE INTERNACIONAL INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-12212)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0466-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cincuenta y seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el **licenciado Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-849-717, en su condición de apoderado especial de **ANNIE INTERNACIONAL INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 500 Church Road, North Wales, PA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:04:29 horas del 31 de enero del 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **ANNIE INTERNACIONAL INC.**, solicitó el registro de la marca “**NANACOCO**” en clase 3 internacional para proteger y distinguir: *“productos cosméticos, lápices cosméticos, lápices con fines cosméticos, lápices de maquillaje, geles para fines cosméticos, juegos de maquillaje, maquillaje para cara y cuerpo, esmalte de uñas, plumas para quitar esmalte de*

uñas, plumas de esmalte de uñas, polvo para pulir las uñas, preparaciones cosméticas para eliminar uñas de gel, uñas acrílicas y esmalte de uñas, quitaesmalte, removedores de esmalte de uñas, capa superior de esmalte de uñas, capa de base de esmalte de uñas, uñas falsas, decolorantes de uñas, fortalecedores de uñas, adhesivos para uñas artificiales, preparaciones para el cuidado de las uñas, en concreto, suavizante de uñas, crema para las uñas, brillo de uñas, preparaciones cosméticas para el secado de uñas; gel de uñas; crema para cutículas; acondicionadores de la cutícula; suavizantes de la cutícula; pegamento para pegar la pieza del cabello; maquillaje de ojo; desmaquillante de ojos; crema para los ojos; geles para los ojos; mascarillas oculares de gel; compresas para los ojos con fines cosméticos; lociones para los ojos; cosméticos de cejas; gel de cejas; color de la ceja; sombras de ojos; lápices de ojos; delineador de ojos; lápiz delineador de ojos; delineador líquido ;tinte de pestañas; pestañas postizas; adhesivos para pestañas postizas; adhesivos para cejas falsas; máscaras; máscara para el cabello; máscara de pestañas largas; crema de retinol para fines cosméticos; rouge cosméticos; rouges; colorete en la mejilla; coloretes líquidos; rouges cremosos; colores de las mejillas; rubor; máscaras de belleza de colorete; maquillaje en polvo; polvo para maquillaje; polvo facial cosmético blanco; polvos faciales; polvo facial sobre papel; polvo de cara suelta; polvo de cara comprimido; polvo (s) perfumado (s); polvo sólido cosmético para compactos; polvo de cara cremoso; pasta de polvo facial; máscara corporal en polvo; bases; maquillaje de la base; base líquida; base cremosa; maquillaje facial, a saber, imprimación y base; cartillas de maquillaje; cremas 88; cremas CC; correctores para la piel, la cara y el cuerpo; corrector facial; cosméticos, a saber, pactos; tiza para maquillaje y uso cosmético; cremas faciales para uso cosmético; preparaciones cosméticas no espumas para la piel, la cara y el cuerpo; limpiadores de la piel; toners para la piel, crema para la piel; maquillaje facial; ambientadores cosméticos para la piel; exfoliantes faciales; preparaciones de limpieza de espuma; productos cosméticos en forma de aerosoles para el cuidado de la piel; preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo; cremas cosméticas; preparaciones para eliminar maquillaje;

paquete de máscaras para fines cosméticos; máscaras cosméticas; lociones hidratantes para el cuerpo; suavizantes de la piel; limpiadores de espuma para uso personal; crema de tez clara; lavados faciales; lociones faciales; crema facial; máscaras faciales de belleza; maquillaje mineral natural; loción para máscara corporal; máscaras faciales; cremas faciales; cremas para la cara; removedor de maquillaje; limpiadores faciales; baño de espuma; humectante de piel; humectantes faciales; máscaras para manos y pies para el cuidado de la piel; lociones para manos; crema de manos; crema para pies no medicinal; loción para pies no medicada; lápiz labial; brillo de labios; Delineador de labios; crema para los labios abrillantador de labios; neutralizadores de labios; tintes de labios; paleta de brillo labial; manchas cosméticas del labio; bálsamo labial; bálsamo labial no medicinal; bálsamo labial no medicinal que no contiene cera de abeja; cosméticos, en concreto, reparadores de labios; protectores labiales no medicinales; estuches de lápiz labial; soportes de lápiz labial; crema de bálsamo de belleza; crema para máscara corporal; emulsiones corporales; emulsiones faciales; preparaciones para el cuidado de la piel, a saber, pieles y bálsamo para el cuerpo; preparaciones exfoliantes no medicinales para la cara, la piel y el cabello; almohadillas cosméticas; bolas cosméticas; borlas de algodón para uso cosmético; algodón con fines cosméticos; hisopos de algodón de uso múltiple para uso personal; algodón con fines cosméticos; bolas de algodón con fines cosméticos; hisopos de algodón con fines cosméticos; bastoncillos de algodón para uso cosmético; bastoncillos de algodón para uso cosmético; bolas de algodón para uso cosmético; algodón cosmético; esponjas impregnadas con preparaciones de limpieza ;papeles secantes para uso cosmético; gasa con fines cosméticos; tejidos impregnados con lociones cosméticas; toallitas cosméticas pre humedecidas; limpiador para cepillos cosméticos; tejidos impregnados con preparaciones desmaquillantes; alcohol para limpieza; preparaciones para el cuidado del sol no medicinales; brillo para fines cosméticos; brillo corporal; brillo facial; plumas de arte corporal; transferencias decorativas y joyas para la piel con fines cosméticos; aceites cosméticos aceites faciales; aceites faciales; aceite de argán con

fines cosméticos; aceite de coco con fines cosméticos"

En contra de dicha solicitud presentó oposición la **licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-1066-601 y vecina de San José, en representación de la empresa **CHANEL, SARL** sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, con domicilio en Burgstrasse 26 Glarus CH-8750, con fundamento en su marca "**COCO**" inscrita en clase 3 internacional, con registro 64558 y que alega es notoria.

El **Registro de la Propiedad Industrial**, en resolución de las 11:04:29 horas del 31 de enero del 2019 declaró con lugar la oposición presentada por CHANEL, SARL en contra de la solicitud de ANNIE INTERNACIONAL, INC y en consecuencia denegó el registro del signo "**NANACOCO**". Adicionalmente, esa Autoridad Registral declaró la notoriedad de la marca "**COCO**" propiedad de la empresa opositora.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, **licenciado Corrales Azuola** apela la resolución relacionada, indicando en sus agravios que la resolución del Registro se basa en la notoriedad reconocida por la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo en su resolución 595-91 que data del año 1991, en la cual únicamente se indica que la marca COCO goza de fama a nivel internacional, pero adolece en su totalidad de una justificación y evidencia de que sea notoria. Que esto no es prueba suficiente para demostrar y declarar la notoriedad ya que esta resolución es de hace más de 28 años y puede ser que en esa época haya sido notoria, pero no se demuestra que lo sea al día de hoy. Lo mismo sucede con las resoluciones de Bolivia, Venezuela, Honduras de los años 1995, 2001 y 2009, que datan de más de 10 años. Y afirma que por ello se concluye que la marca de la empresa opositora no es notoria.

Indica el recurrente que el término COCO se refiere a una fruta, por lo que es evocativa. Por otro lado el denominativo solicitado NANACOCO es de fantasía y cuenta con los elementos

necesarios para ser inscrito sin provocar confusión en los consumidores respecto del signo contrario, ya que solamente comparten el elemento "coco".

Afirma que al hacer el cotejo marcario con una visión de conjunto, es claro que visualmente hay una gran distinción entre NANACOCO y COCO, ya que el elemento diferenciador NANA está colocado al inicio de la solicitada. Lo mismo sucede a nivel auditivo, porque hay gran distinción en su pronunciación. También a nivel ideológico se diferencian porque tienen significados muy distintos. Afirma que NANACOCO no es una variación del signo COCO. Agrega que ambos signos coexisten registralmente en Panamá y en Estados Unidos.

En sus agravios el recurrente hace una referencia de su representada ANNIE INTERNACIONAL INC. como empresa dedicada a la producción y comercialización de cosméticos y aporta catálogos de la marca NANACOCO y de ANNIE INTERNACIONAL INC y solicita sean revisadas varias páginas web.

Manifiesta que los signos tienen diferentes canales de distribución porque los de su representada se venden en supermercados, farmacias y lugares similares, generalmente accesibles al consumidor, en tanto que los de la opositora se encuentran en tiendas de lujo destinadas a la clase alta, con mayor poder adquisitivo. Esto los hace fácilmente distinguibles unos de otros.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 3 de octubre de 1984 y vigente hasta el 3 de octubre de 2024, la marca de fábrica **"COCO"** a nombre de **CHANEL SARL**, con registro 64558 para proteger y distinguir: *"jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares"* (folio 140)

2. Que la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo en resolución 595-91 dictada a las 9:10 horas del 22 de octubre de 1991, reconoció que la marca “COCO” con registro 64558 goza de fama a nivel internacional (folios 95 a 97)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. La representación de la empresa solicitante aporta como prueba: certificaciones de los registros marcarios del signo COCO en Panamá, copias certificadas de diversas páginas web referidas a los signos NANACOCO, COCO y COCO CHANEL, catálogos de productos de las marcas ANNIE y NANACOCO, copias sencillas de páginas web y otra copia sencilla y en idioma inglés de un reporte sobre el uso y promoción de la marca solicitada. Con esto pretende demostrar la actividad comercial de su representada, así como la publicidad que realiza para promocionar sus marcas a través de internet, sitios web, medios, revistas, redes sociales entre otros.

No obstante, algunos de estos documentos carecen de los requisitos legales necesarios para ser admitidos como prueba, tales como la certificación y la traducción al español, y también algunos se refieren a la marca ANNIE y no a la solicitada en estas diligencias administrativas, NANACOCO. Además, se está ante un proceso de inscripción en donde lo que se debe calificar es la posible confusión que la marca solicitada pueda provocar con el signo inscrito, en este caso COCO cuyo titular es la opositora. En este sentido esta prueba resulta inconducente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41.3 del Código Procesal Civil y por ello se hace necesaria su inadmisión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 67.2 de ese mismo cuerpo normativo, el cual establece que la prueba en segunda instancia tiene un carácter restrictivo y excepcional.

En idéntico sentido, advierte esta autoridad que el Registro de la Propiedad Industrial declaró inadmisibles los documentos aportados por la opositora, referidos a la declaración de notoriedad de su marca en Panamá, Venezuela, Bolivia y Honduras, (visibles a folios 99 a 120), porque consideró que los mismos adolecen de las formalidades de legalización o apostilla, siendo este análisis avalado por este Órgano de Alzada.

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 Autoridad Registral declaró con lugar la oposición presentada por CHANEL, SARL porque reconoció como notoria su marca “**COCO**” y en consecuencia denegó el registro del signo “**NANACOCO**” solicitado por ANNIE INTERNACIONAL, INC. al considerar que en caso de concederlo se provocaría un riesgo de confusión en los consumidores.

Advierte este Tribunal que la declaratoria de notoriedad referida se basó específicamente en la **resolución N°595-91**; emitida por la Sección Segunda del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en donde esta autoridad jurisdiccional reconoció que la marca COCO; cuyo titular es CHANEL SA, goza de fama a nivel internacional, lo cual también acepta este Órgano Alzada. El hecho de que esta declaratoria sea del año 1991 no constituye un fundamento válido para cuestionar esa condición hoy en día, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico no establece algún plazo para mantener la condición de notoriedad de un signo marcario en el tiempo; es decir no existe alguna suerte de caducidad de ese derecho ni de ese reconocimiento. La parte recurrente no aporta prueba idónea que indique de alguna manera que esa marca ha perdido la característica de notoriedad y en ese sentido, el agravio no es de recibo y debe de ser rechazado.

De este modo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del artículo 8; en concordancia con el artículo 25, ambos de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al tratarse de un signo que “...constituye una reproducción, imitación, (...) parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en (...) en el comercio internacional...” ya que su uso puede confundir o provocar un riesgo de asociación con la marca anterior inscrita a favor de un tercero, por lo que debe respetarse el alcance de protección conferido a ese derecho marcario anterior.

A mayor abundamiento, en este caso debe protegerse el signo inscrito con relación al propuesto; independientemente de si es notorio o no, ya que “**COCO**” está totalmente contenido en el solicitado “**NANACOCO**” y éste último se refiere a productos de igual naturaleza que los de aquel; y eso es precisamente lo que debe evitarse, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto SE CONFIRMA.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola en representación de **ANNIE INTERNACIONAL INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:04:29 horas del 31 de enero del 2019 la que en este acto **se confirma**, para que **se deniegue** el registro del signo “**NANACOCO**” que ha solicitado y sea declarada la **notoriedad** de la marca “**COCO**” con registro **64558**, inscrita previamente a favor de **CHANEL SARL**, cuya oposición se admite. Sobre lo resuelto en este caso, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33

Gom.