



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0903-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “INCOCO”

INNOVATIVE COSMETIC COCEPTS, LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10987)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 628-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del dos de julio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Paola Castro Montealegre**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1143-0953, en su condición de apoderada especial de la empresa **INNOVATIVE COSMETIC COCEPTS, LLC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos con cuatro segundos del diez de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de diciembre de 2013, por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INNOVATIVE COSMETIC COCEPTS, LLC.**, organizada y existente de conformidad con las leyes del estado de Nueva Jersey y domiciliada en 61 Kuller Road, Clifton, New Jersey, 07011 Estados Unidos de América, y reclamando derecho de prioridad parcial conforme al Convenio de París y la Directriz RPI 01-2012, con relación a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“INCOCO”**



(término de fantasía que no tiene traducción), para proteger y distinguir productos en las siguientes clases del nomenclátor internacional de Niza: en **clase 03**: “Esmaltes de uñas, a saber, tiras de esmaltes que se adhieren a las uñas de los pies; gel endurecedor de uñas para aplicar a las uñas de las maños y de los pies; quita esmaltes; cosméticos; productos de belleza.” Y en **clase 35** para: “Servicios de tiendas mayoristas y minoristas, de tiendas en línea y servicios de tiendas mayoristas de cosméticos y productos de belleza.”

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números 55, 56 y 57 de los días 19, 20 y 21 del mes de marzo de 2014, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de mayo de 2014, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **CHANEL SARL.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos con cuatro segundos del diez de octubre de dos mil catorce, se dispuso declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada la Licenciada **Paola Castro Montealegre**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INNOVATIVE COSMETIC COCEPTS, LLC.**, interpuso para el día 17 de octubre de 2014 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, cuatro minutos con veintiún segundos del veinticuatro de octubre de dos mil catorce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria...; y admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada,....*”

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo



actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- 1) **Nombre Comercial:** “COCO”, registro **74162**, inscrito el **18 de enero de 1991**, propiedad de la empresa **CHANEL SARL.**, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la manufactura y venta de perfumería, cosméticos, artículos de tocador, vestuario y otros.”* (v.f 120)

- 2) **Marca de Fábrica:** “COCO”, registro **64558**, inscrita el **03 de octubre de 1984** y vigencia al **03/10/2024**, propiedad de la empresa **CHANEL SARL.**, en clase **03** internacional para proteger y distinguir: *“Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares.”* (v.f 121)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la oposición planteada por la empresa **CHANEL SARL.**, y denegar la solicitud de registro de la empresa **INNOVATIVE COSMETIC COCEPTS, LLC.**, en virtud de determinar que entre el signo solicitado y los inscritos propiedad de la oponente puede existir riesgo de confusión en los medios comerciales y del consumidor con relación al



origen empresarial de los productos que se comercializan. Lo anterior, dado que del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados, con lo cual se podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **INNOVATIVE COSMETIC COCEPTS, LLC.**, dentro de su escrito de agravios manifiesta que la marca propuesta por su representada en su fase inicial superó el examen de fondo respectivo, al considerar el registrador la inexistencia de similitud con relación a derechos de terceros. Agrega, que la marca de su representada cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen diferente de las marcas inscritas, conforme los argumentos que se indican y que el Registro de la Propiedad Industrial no entro a analizar. Considera que no es justo que alguien se adueñe del denominativo **COCO** para comercializar productos cosméticos y por ello no pueda ser utilizado con otros elementos adicionales que le proporcionen la distintividad como lo es la expresión **INCOCO**.

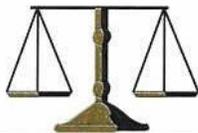
Continúa la parte recurrente señalando que el Registro no ha valorado que la expresión **COCO** se encuentra asociado a **CHANEL**, y no se puede tener por notoria la palabra **COCO** ni de uso exclusivo, siendo que ello impediría cualquier registro en clase 03 internacional que utilice la palabra **COCO**. Aunado, a que la expresión **COCO** tiene un significado, mientras que la palabra **INCOCO** es de fantasía, sea no cuenta con significado alguno. Por otra parte, indica que la marca **COCO** no es notoria, dado que la marca conocida por el público consumidor es **CHANEL** o **COCO CHANEL** y no la frase **COCO**. Adiciona, que la marca **CHANEL** no es notoria para esmaltes de uñas, siendo esta la principal actividad comercial de su representada.



Que la marca de su representada **INCOCO** cuenta con varios registros a nivel mundial, y ha coexistido en otros países con la marca **COCO** ya que sus actividades comerciales son distintas y con consumidores meta diferentes, por lo que no causan riesgo de confusión. Agrega, que no se afecta el goodwill o buena fe. Asimismo, el recurrente indica que existe un antecedente de oposición incoado por la empresa **CHANEL SARL** a la marca **COCOA BEACH** propiedad de la empresa **ALGABO S.A.**, e instruida dentro del expediente 2011-5508, oposición la cual fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial, acogiendo la marca solicitada y rechazando la notoriedad de la marca **COCO**. Proceso que en alzada mediante el VOTO 531-2012 dictado por el Tribunal Registral Administrativo, procedió a rechazar el recurso de apelación, acogiendo la marca solicitada **COCOA BEACH**, la cual se encuentra inscrita bajo registro número 232132, desde el 13 de diciembre de 2013. Por lo que solicita se acoja el recurso de apelación, se revoque la resolución venida en alzada y se continúe con el trámite de la solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la oposición incoada por la empresa **CHANEL SARL.**, toda vez que la marca de fábrica y comercio solicitada “**INCOCO**” para las clases 03 y 35 internacional, presentada por la empresa **INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, LLC.**, y los registros inscritos bajo la denominación “**COCO**” en clases 03 y 49 internacional, a favor de la empresa **CHANEL SARL** tal y como fue analizado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a **nivel visual** los signos cotejados; “**COCO**” que se encuentra inscrito está contenido en la marca solicitada “**INCOCO**”, siendo que comparten en su estructura gramatical la palabra (**COCO**), la cual no podríamos obviar que es la parte más perceptible del signo propuesto, por lo que el contenido de los otros elementos, sea, las letras “**IN**” no le proporciona la actitud distintiva necesaria para coexistir registralmente.



Ahora bien, la precitada semejanza contenida entre ellas provoca que al ejercer su pronunciación estos a **nivel fonético** se perciben de manera similar, lo cual podría inducir a que el consumidor relacione las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, máxime, que los productos que se pretenden comercializar se encuentran relacionados dentro de la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita.

Por otra parte, a **nivel ideológico** si bien es cierto el signo propuesto “**INCOCO**” se encuentra dentro de la gama de denominaciones de fantasía, sea, que no tiene un significado específico, esta expresión a diferencia de lo que estima la recurrente se encuentra contenida como se indicó líneas arriba dentro de la marca inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor las relacione, dado que estas se visualizan y escuchan de manera muy similar, dado que de las seis letras que componen el signo solicitado, cuatro son iguales y se encuentran en la misma posición que la inscrita y la sílaba “**IN**” de la marca solicitada es una diferencia mínima que no produce la distintividad suficiente entre una y otra, y conforme al artículo 24 inciso c) se le debe dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias. En consecuencia, al contener las denominaciones tales semejanzas en su conformación gráfica, estas evocan las mismas o similares ideas en la mente del consumidor respecto de los productos que comercializa la marca inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor las relacione como si fuesen del mismo origen empresarial, induciendo inevitablemente a confusión al consumidor. En este sentido, queda claro que el signo pedido no cuenta con elementos suficientes que le permitan coexistir con las marcas inscritas, por lo que las manifestaciones realizadas por el recurrente no son acogidas.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado de manera reiterada, existe identidad no solo entre los signos cotejados, sea, del **Nombre Comercial: "COCO"**, registro 74162, en clase 49 internacional, que protege: *"Un establecimiento comercial dedicado a la manufactura y venta de perfumería, cosméticos, artículos de tocador, vestuario y otros."* (v.f 120) y la **Marca de Fábrica: "COCO"**, registro 64558, en clase 03 internacional que distingue: *"Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares."* (v.f 121), ambas propiedad de la empresa **CHANEL SARL.**, con relación a los signos solicitados **"INCOCO"** en clase 03: *"Esmaltes de uñas, a saber, tiras de esmaltes que se adhieren a las uñas de los pies; gel endurecedor de uñas para aplicar a las uñas de las manos y de los pies; quita esmaltes; cosméticos; productos de belleza."*, y en clase 35 para: *"Servicios de tiendas mayoristas y minoristas, de tiendas en línea y servicios de tiendas mayoristas de cosméticos y productos de belleza."*(v.f 01) tal y como se desprende, los productos que protegen las marcas, evidentemente no solo se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, "productos de belleza" la cual contempla toda la gama de productos que se pretenden proteger, sino que además se encuentran dirigidos al mismo sector de los consumidores, y es en razón de ello que el riesgo de error y confusión es inevitable, por ende procede su denegatoria. En consecuencia, no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial, razón por la cual sus manifestaciones no son de recibo.

Por su parte, la representación de la empresa **INNOVATIVE COSMETIC COCEPTS, LLC.**, dentro de su escrito de agravios manifiesta que la marca propuesta por su representada en su fase inicial superó el examen de fondo respectivo, al considerar el registrador la inexistencia de similitud con relación a derechos de terceros. En este sentido, es importante señalar que toda solicitud de registro pasa por todo un proceso de calificación registral, tanto



la ejercida por el calificador jurídico tal y como lo preceptúan los numerales 9, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como además, la que se inicia con el trámite de oposición, la cual surge a partir de la publicación del edicto de ley consagrado en el artículo 15 del precitado cuerpo normativo, momento procesal en que cualquier tercero interesado, que sienta se afectado sus intereses con la inscripción de determinada marca puede ejercer dicho derecho, conforme de esa manera lo dispone el artículo 16 de la Ley de rito.

En este sentido, queda claro que nuestra legislación marcaría previo al registro de un signo dispone de varias fases, por lo que, si bien el signo propuesto “INCOCO” presentado por la empresa INNOVATIVE COSMETIC COCEPTS, LLC., superó la fase de calificación registral realizado por el operador jurídico, ello no garantiza por sí solo su registro, dado que también debe superar la fase de oposición, la cual, tal y como consta en autos no supera la presente solicitud. En consecuencia, sus argumentos en este sentido no son procedentes.

Agrega la parte recurrente que no es justo que alguien se adueñe del denominativo **COCO** para comercializar productos cosméticos. En importante señalar que el hecho de que exista la marca **COCO** inscrita, ello no significa que otro interesado no pueda utilizarla en sus propuestas, pero si implica, que aquel que desee emplear el término debe proporcionarle mayor actitud distintiva con relación al que se encuentra inscrito, para así poder coexistir registralmente, tal y como de esa manera operó con el registro de la marca **COCOA BEACH** propiedad de la empresa **ALGABO S.A.**, expediente 2011-5508, citado en autos por el recurrente en este proceso.

Por otra parte, indica que la marca **COCO** no es notoria, dado que la marca conocida por el público consumidor es **CHANEL** o **COCO CHANEL** y no la frase **COCO**. Adiciona, que la marca **CHANEL** no es notoria para esmaltes de uñas, siendo esta la principal actividad comercial de su representada. Respecto al presente agravio, este Tribunal no entra a emitir criterio al respecto, dado que no encuentra relación con el caso bajo examen.

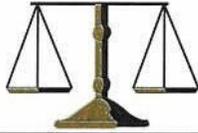
Que la marca de su representada **INCOCO** cuenta con varios registros a nivel mundial, y ha



coexistido en otros países con la marca **COCO**. Al respecto, es de mérito indicar que el hecho de que su representada tenga inscrita la marca solicitada “**INCOCO**” en otros países, no es relevante para los efectos de inscripción en nuestro sistema jurídico, ya que previo al registro de todo signo marcario este debe superar el proceso de registración conforme a nuestra legislación. Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dice: “[*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*] 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.*” Razón por la se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Asimismo, el recurrente indica que existe un antecedente de oposición incoado por la empresa **CHANEL SARL** a la marca **COCOA BEACH** propiedad de la empresa **ALGABO S.A.**, e instruida dentro del expediente 2011-5508, oposición la cual fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial, acogiendo la marca solicitada y rechazando la notoriedad de la marca **COCO**. Proceso que en alzada mediante el **VOTO 531-2012** dictado por el Tribunal Registral Administrativo, procedió a rechazar el recurso de apelación, acogiendo la marca solicitada **COCOA BEACH**, la cual se encuentra inscrita bajo **registro número 232132**, desde el 13 de diciembre de 2013. Por lo que, a diferencia de lo que estima el recurrente procede el rechazo del signo solicitado a efectos de no lesionar derechos de terceros y en este sentido sus manifestaciones no podrían ser acogidas, en virtud de existir consolidado un derecho preferente.

Al respecto, cabe señalar por parte de este Órgano de alzada, que la marca “**COCOA BEACH**” fue acogida por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de determinarse que a nivel gráfico como ideológico dichos signos eran diferentes, por ende, podían coexistir registralmente, criterio que venido en alzada fue confirmado por este Tribunal, y en lo atinente dice:



*“...del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas: **“COCO”** (signo inscrito), y **“COCOA BEACH”** (marca solicitada), se diferencian por la letra **“A”** al final del término **“COCOA”** en la pretendida, el cual se acompaña de la palabra **“BEACH”**, por lo que **gráficamente**, puede observarse que las denominaciones enfrentadas son claramente distinguibles. **Fonéticamente**, los distintivos supra citados guardan una total diferencia, ya que la vocalización de cada una de ellas no tiene comparación alguna, y respecto al nivel **ideológico**, no existe similitud entre los signos inscritos y solicitado, ya que conceptualmente, son distintos...” (VOTO 531-2012 de las catorce horas con veinticinco minutos del trece de mayo del dos mil trece, dictado por el Tribunal Registral Administrativo.)*

Pronunciamiento, que difiere del análisis del presente estudio y no podría de manera alguna ser relacionado al caso bajo examen. Aunado a ello, es de merito hacer de conocimiento del recurrente que en materia de marcas la existencia de signos inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, por cuanto toda solicitud previo a su registro debe ser sometida al proceso de calificación registral, a efectos de verificar todos aquellos elementos intrínsecos y extrínsecos que lo componen, sea que son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular. Razón por la cual no son atendibles sus consideraciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado **“INCOCO”**, en clase 03 y 35 internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Paola Castro Montealegre**, apoderada especial de la empresa **INNOVATIVE COSMETIC COCEPTS, LLC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos con cuatro segundos del diez de octubre



de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando con lugar la oposición planteada por la empresa **CHANEL SARL.**, y rechazando la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INCOCO**”, en clase 03 y 35 internacional

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 la Licda **Paola Castro Montealegre**, apoderada especial de la empresa **INNOVATIVE COSMETIC COCEPTS, LLC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos con cuatro segundos del diez de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, declarando con lugar la oposición planteada por la empresa **CHANEL SARL.**, y rechazando la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INCOCO**”, en clase 03 y 35 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora