



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0575-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “OP”

ICONIX LATIN AMERICA LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1712-2010)

Marcas y otros signos

VOTO N° 685-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del treinta y uno de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-532-390, en representación de la empresa **ICONIX LATIN AMERICA LLC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Delaware y domiciliada en Nueva York, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinte minutos, once segundos, del nueve de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de febrero de 2010, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca “OP”, en **Clase 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Perfumes, cosméticos.*”



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, veinte minutos, once segundos del nueve de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha 23 de junio de 2010, el **Licenciado Zurcher Gurdían**, en la representación indicada, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada, y en razón de que fuera admitido el de apelación por parte del Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**OPI**”, bajo el Registro No.133182, en **Clase 03** de la nomenclatura internacional, perteneciente a la empresa **OPI PRODUCTS, INC.**, vigente desde el 07 de mayo de 2002 y hasta el 07 de mayo de 2012, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, aceites a base de aguacate para el tratamiento de las uñas y de las cutículas, lacas para*



las uñas, quita esmaltes para las uñas, cremas para las cutículas, lápices labiales, delineadores labiales, bases de brillo para las uñas, pinturas de uñas y endurecedores para las uñas, polvos acrílicos y líquidos vinculadores para hacer uñas acrílicas y estuches para hacer uñas artificiales, que contienen polvos acrílicos, líquidos vinculadores, removedores de gomas para las uñas, limpiadores de cepillos, adhesivos para uñas, líquidos secadores de pinturas de uñas, todos vendidos en salones de belleza.” (v. folios 49 y 50). 2.- Que a folios 17 a 36 del presente expediente se encuentra documento denominado “Acuerdo de Coexistencia” firmado entre las empresas OCEAN PACIFIC APPAREL CORP. (“OP”) y OPI PRODUCTS, INC (“OPI”) el día 30 de enero de 2002.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con este carácter, que resulten de relevancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en que entre el signo solicitado y la marca inscrita bajo el Registro No. 133182 existe identidad gráfica, fonética e ideológica, siendo además que ambas protegen productos similares, correspondientes a la misma clasificación y que pueden coincidir en los puntos de venta. Esta situación puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que afecta su derecho de elección, socavando el esfuerzo de los empresarios de distinguir sus productos mediante signos marcarios. En relación con un eventual acuerdo de coexistencia remite al Voto No. 322-2009 de este Tribunal, en que se establece que este acuerdo no resuelve el problema de la afectación al consumidor y por ello el signo solicitado es inadmisibles de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en el escrito de interposición del



recurso alega que, en respuesta a la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, procedieron a solicitar el SUSPENSO del trámite de la marca en razón de que presentarían un “Acuerdo de Coexistencia” otorgado por OPI PRODUCTS a favor de ICONIX LATIN AMERICA LLC. Sin embargo, el Registro rechaza la solicitud de registro y hace caso omiso de su petición de suspenso. Asimismo, aporta el documento relacionado, con la respectiva traducción al español, el cual constituye la aceptación de permitir la coexistencia de las marcas.

Agrega, en escrito presentado ante este Tribunal el 10 de setiembre de 2010, que procede a limitar la lista de productos a proteger, eliminando los *cosméticos*, dado lo cual dicha lista se reduce a *perfumes*. Por otra parte, afirma que el Registro no debe rechazar ad portas un Acuerdo de Consentimiento sin analizar su contenido y alcances, que si bien es cierto no todos estos acuerdos son procedentes, pero en este caso ambas empresas son conscientes de que los nichos de mercado que penetran son diferentes al ofrecer productos específicos. En este caso, resulta clara la buena fe de ambas empresas en reconocer el uso de las marcas y que su intención no es causar confusión o error en el público, muestra de ello es la eliminación en la lista de productos a proteger de aquellos que eventualmente puedan causar confusión como lo son los cosméticos, quedando únicamente perfumería, que aunque esté incluido en los productos de la marca OPI, no hay intención de usarla para ese producto ya que se inscribió así solamente para proteger la descripción total de la clase. En este sentido se debe analizar el hecho de que estamos ante productos diferentes la marca inscrita y la solicitada y que además existe un acuerdo entre las empresas de respetar los ámbitos de acción comercial de cada una.

Afirma que, si bien las marcas son similares existen elementos que las diferencian al punto de no ser confundidas, razón por la cual no contraviene ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por último indica que, en razón de que el Acuerdo de Coexistencia ha sido suscrito por la empresa Ocean Pacific Apparel Corp y OPI Products Inc. adjunta documentación que, según afirma, demuestra la relación entre Iconix Latin America LLC y Ocean Pacific Apparel Corp.

En razón de dichos alegatos solicita declarar con lugar el recurso presentado, conceder la limitación en la lista de los productos y continuar con el registro de la marca OP solicitado por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Considera este Tribunal que el signo propuesto “**OP**”, denominativamente es casi idéntico, tanto a nivel gráfico como fonético, al inscrito “**OPI**”, ya que la única diferencia entre ellos consiste en una letra “**I**” al final del signo registrado. La normativa marcaría y



concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

En cuanto a la Carta o Acuerdo de Consentimiento, con que pretende el solicitante defender su solicitud, y que constituye una aceptación por parte de la empresa titular del signo inscrito para que la Autoridad Registral proceda a inscribir la marca solicitada, tal y como lo afirma el Registro a quo, este Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de otras, el Voto No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor, ha sostenido que:

“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...). / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del



*consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (..), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** / Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa*



del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...”

Por eso, el criterio de este Tribunal es que lleva razón el Registro *ad quo* al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, dado que efectivamente tanto a nivel gráfico como fonético existe identidad, además de la similitud existente entre los productos que protegen, lo cual provoca que sean fácilmente confundidos ya que el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos corresponden a una u otra empresa.

En este caso, ese consentimiento revela alguna suerte de “arreglo” entre las empresas interesadas, que hace a la titular de las marcas inscritas considerar que su derecho no es afectado por el signo solicitado. Sin embargo, los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los servicios que va a adquirir se mantiene y es éste precisamente el que debe proteger en este caso la Autoridad Registral. Aunado a lo anterior, la carta de consentimiento o “Acuerdo de Coexistencia” ha sido suscrita entre la empresa titular del signo inscrito y Ocean Pacific Apparel Corp y no obstante las declaraciones del solicitante, la documentación aportada no resulta idónea a los efectos de demostrar algún vínculo entre esta última y la empresa solicitante Iconix Latin America LLC.

En este sentido, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, actuó bien el *a quo* al no conceder el suspenso solicitado, dado el reiterado criterio de que el acuerdo entre las empresas interesadas no constituye un elemento que permita el registro solicitado.



En otro orden de cosas, la limitación solicitada a la lista de productos protegidos tampoco allana el registro de la marca, dado que la marca inscrita también incluye dentro de sus productos la perfumería, razón por la que no es de recibo su alegato de que “*no hay intención de usar la marca OPI para ese producto*” ya que la protección al signo inscrito debe darse en las condiciones establecidas en su asiento de inscripción.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existe similitud gráfica y fonética por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **ICONIX LATIN AMERICA LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinte minutos, once segundos del nueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 Orgánico y 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 presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **ICONIX LATIN AMERICA LLC**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinte minutos, once segundos del nueve de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33