



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-378-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “COCONUT NAILS”

INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, LLC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-1046)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 926-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada de la compañía **INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Nueva Jersey, con domicilio en 61 Ruller Road, Clifton, New Jersey, 07011, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y seis minutos, dos segundos del siete de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el seis de febrero del dos mil catorce, la licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo **“COCONUT NAILS”** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “esmalte de uñas, es decir, cintas de esmalte que se adhieren a las uñas de las manos y los pies”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. Mediante resolución final de las once horas, cincuenta y seis minutos, dos segundos del siete de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de abril del dos mil catorce, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa **INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, LLC**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, en contra de la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro indicado, mediante resolución dictada a las once horas, dieciocho minutos, cuatro segundos del veintisiete de mayo del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CHANEL SARL**, desde el 3 de octubre de 1984, y vigente hasta el 3 de octubre del 2014, la marca de fábrica “**COCO**”, bajo el registro número **64558**, la cual protege y distingue: “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de



Niza. (Ver folios 38 y 39).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**COCONUT NAILS**”, para la protección de: “esmalte de uñas, es decir, cintas de esmalte que se adhieren a las uñas de las manos y los pies”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 3 y 4, la marca de fábrica “**COCO**”, bajo el registro número **64558**, propiedad de la empresa **CHANEL SARL.**, el cual protege y distingue, “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento.

La representante de la empresa solicitante y a su vez apelante, en su escrito de expresión de agravios presentado el nueve de octubre del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, argumenta que la marca COCONUT NAILS cuenta con elementos que la diferencian de la marca objetada “COCO” de CHANEL SARL.

Aduce que no comparte la opinión del Registro de la Propiedad Industrial y, por el contrario se considera que ambos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado, incluso para identificar productos y servicios idénticos y/o relacionados, pues aunque comparten la expresión COCO, esta coincidencia no resulta suficiente para generar confusión en el público consumidor; esto, porque contrario a lo expresado por el registrador, el término COCO es de uso común y en consecuencia “completamente débil” en la clase 3. Además, tales signos son conceptualmente diferentes que impide definitivamente cualquier riesgo de confusión.

Señala que su representada cuenta con varios registros a nivel mundial de la marca COCONUT NAILS y la misma ha coexistido en estos países con la marca COCO. Además, indica que los



signos son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, e igualmente, los productos que protegen ambas marcas son distintos, no encontrándose los productos para uñas dentro de los productos protegidos por la marca COCO. Por lo cual no existe ningún riesgo de asociación en la procedencia empresarial, ni confusión para el consumidor.

Indica que el consumidor al que va dirigido la marca COCONUT NAILS es el que desea adquirir productos para las uñas, lo cual difiere claramente del consumidor al que va dirigido la marca COCO registrada para jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares. Asimismo la marca COCO siempre se utiliza con la denominación CHANEL lo que hace aún más diferenciables ambas marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que 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, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la 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.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de Derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten ambos distintivos, sin desmembrarlos, 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 cuenta las



semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar el signo solicitado, son muy claros al denegar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Si observamos el signo “**COCO**”, inscrito el 3 de octubre de 1984, con relación al que se solicita el 6 de febrero del 2014, “**COCONUT NAILS**”, es indiscutible que el segundo se encuentra contenido en el primero. La palabra “**COCONUT**” traducido del idioma inglés al español significa “**coco**”, el vocablo que lo acompaña “**NAILS**”, significa “**uñas**”, el cual es un término genérico con el que se designa el nombre del producto a proteger, “**esmalte de uñas, es decir cintas de esmalte que se adhieren a las uñas de las manos y los pies**”, el cual no resulta susceptible de apropiación, y debe ser excluida de la comparación. Del cotejo global y conjunta de los signos, se determina que la parte preponderante e idéntica en ambos es “**COCO**”, que de acuerdo al **Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A. p. 576 y 577**, significa: “**coco. [...] Árbol América, de la familia de las Palmas que suele alcanzar de 20 a 25 m de altura, con las hojas divididas en lacinias ensiformes plegadas hacia atrás, y flores en racimo. Suele producir anualmente dos o tres**



veces su fruto. Del tronco se saca una bebida alcohólica. //2 Fruto de este árbol, que es de la forma y tamaño de un melón, cubierto de dos cortezas, al modo que la nuez, la primera fibrosa y la segunda muy dura; por dentro y adherida a este tiene una pulpa blanca y gustosa, y en la cavidad central un líquido refrigerante.” Ello provoca, efectivamente, que ambos signos resulten similares a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión de los conjuntos marcarios “COCO” (inscrito), y “COCONUT (coco)”, cuando se lleva a cabo el cotejo de la lista de productos de uno y otro signo. La marca registrada distingue en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, “jabones, perfumería, aceites esenciales, **cosméticos**, lociones capilares”, y el producto que pretende proteger el signo solicitado “esmalte de uñas, es decir, cintas de esmalte que se adhieren a las uñas de las manos y de los pies”, en la misma clase internacional, se incluyen en los productos de “**cosméticos**” que ampara la inscrita, lo que hace posible el riesgo de confusión y asociación por parte de los consumidores, lo cual se desprende del certificado visible a folios 3 del expediente, y que este Tribunal estableció como hecho probado. De ahí que no comparte esta Instancia de Alzada, lo señalado por el apelante en su escrito de agravios cuando manifiesta que “existe una clara diferenciación en cuanto a los productos que protegen ambas marcas, no encontrándose los productos para las uñas dentro de los productos protegidos por la marca COCO. Por lo cual no existe ningún riesgo de asociación en la procedencia empresarial. Ni confusión en el consumidor [...]”

En consecuencia, merece tener presente que la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que pueda generar algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y seis minutos, dos segundos del



siete de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, y se procede a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “COCONUT NAILS” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y seis minutos, dos segundos del siete de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “COCONUT NAILS” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**