
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2018--0069-TRA-PI



Oposición a solicitud de inscripción de marca de comercio:

MAGDA CÓRDOBA SUÁREZ y MARIANA CORRALEZ CÓRDOBA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2016-11004)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0368-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas del veinte de junio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por las señoras **Magna Córdoba Suárez**, mayor, diseñadora gráfica, cédula de identidad número 1-0645-0796, y **Mariana Corrales Córdoba**, mayor, soltera, estudiante universitaria, cédula de identidad número 1-1570-0245, ambas vecinas de Grecia de Alajuela, actuando en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:57 horas del 19 de diciembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 9 de noviembre del 2016, las señoras **Magna Córdoba Suárez** y **Mariana Corrales Córdoba**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitaron la inscripción de la marca de comercio



para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional, “prendas de vestir, calzado y artículos.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días diecisiete, veinte y veintiuno de febrero del dos mil diecisiete, en el Diario Oficial La Gaceta, treinta y cinco, treinta y seis y treinta y siete, y dentro del plazo conferido el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHANEL SARL**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de abril del 2017, se opuso a la solicitud.

TERCERO. Mediante resolución final de las 11:22:57 horas del 19 de diciembre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] **I.** Se rechaza la notoriedad de la marca “**COCO**” por cuanto la prueba aportada no es suficiente para fundamentar tal declaratoria. **II.- Se declara con lugar la oposición interpuesta por HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa CHANEL SARL, contra la solicitud de inscripción de la marca



“**MARICOCO (** **)**” en clase 25 internacional, solicitada por **MAGDA CÓRDOBA SUAREZ** y **MARIANA CORRALES CÓRDOBA**, en su condición personal, la cual se deniega [...]”,

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de enero del 2018, las señoras **Magna Córdoba Suárez**, y **Mariana Corrales Córdoba**, actuando en su condición personal interponen recurso de apelación en contra la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 09:16:43 horas del 25 de enero del 2018, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CHANEL SARL**, la marca de fábrica y de comercio “**COCO**” registro número 79120, vigente desde 8 de abril de 1992, y hasta el 8 de abril del 2022, en clase 25 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue “vestuario, calzado y sombrerería”. (folio 61 y 62 del expediente principal).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la señora **Magda**



Córdoba Suárez y Marina Corrales Córdoba, la marca de comercio , registro número 261189, vigente desde el 20 de abril del 2017, y hasta 20 de abril del 2027, en clase 16 de la nomenclatura internacional, que protege “papel cartón, productos de imprenta, material de encuadernación,, fotografías, artículos de papelería, adhesivos, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir, artículos de oficina material de instrucción, material didáctico, materias primas para embalar, caracteres de imprenta y clichés de imprenta”. (folio 405 y 406 del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probado el siguiente. La empresa **CHANEL SARL**, no demuestra que la marca “**COCO**” registro número 79120, sea, notoria.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 11:22:57 horas del 19 de diciembre del 2017, rechaza la notoriedad pedida por la representación de la empresa opositora **CHANEL SARL**, sobre la marca “**COCO**”, porque la prueba no es idónea, y del cotejo realizado deniega la marca



propuesta de las señoras **Magda Córdoba Suárez** y **Mariana Corrales Córdoba**, y admite la oposición.

La representación de las apelantes en su escrito de expresión de agravios alega, **1.-** Que en el



Registro de la Propiedad Industrial tienen inscrito la marca de comercio registro número 261189, con fecha de vencimiento 20 de abril del 2027, que protege “papel cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir, artículos de oficina, material de instrucción, material didáctico, materias primas para embalar, caracteres de imprenta y clichés de imprenta”, en clase 16 de la nomenclatura internacional. **2.-** Que las marcas en conflicto deben valorarse como un todo sin desmembrarla, tal como así se indica en la legislación marcaria. **3.-** Que **COCO** responde a los dos apellidos de una de las cotitulares, sea “**CORRALES**” y “**CORDOBA**”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. COTEJO DE LAS MARCAS EN CONFLICTO. Para dilucidar si las marcas opuestas pueden coexistir registralmente, se hace necesario realizar el cotejo marcario entre los signos confrontados. Para ello se sigue las reglas que brinda el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J, el cual citamos en lo que interesa:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

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;

[...]

e) 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...].”

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos en su globalidad los signos en conflicto, tenemos que el elemento preponderante **COCO** del signo registrado está contenido en su



totalidad en el conjunto marcario solicitado, por lo que se evidencia una similitud gráfica entre éstos, dado que comparten la palabra **COCO**, por lo que la marca propuesta resulta confundible respecto del signo registrado, dado que ambos incluyen en su composición gramatical un elemento en común como es la palabra **COCO**. El que compartan el término **COCO** podría inducir a los consumidores a pensar que la marca solicitada constituye una variación o bien una nueva línea comercial del signo inscrito, lo que determina que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de conducir a confusión o riesgo de asociación empresarial, máxime, como se verá adelante, tanto la marca inscrita como la pretendida, protegen los mismos productos en clase 25 de la nomenclatura internacional.

Desde la óptica fonética, y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, al escuchar la vocalización del término **COCO**, éste al oído del consumidor suena igual, debido al componente que comparten cada uno de los conjuntos marcarios, que es sobre el cual recaerá la atención de los consumidores, situación que puede generar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial entre éstos.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba el término **COCO** evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que éste las relacionaría de manera directa con los productos que comercializa la titular del registro inscrito **CHANEL SARL**, no siendo posible su coexistencia registral.

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

Partiendo de lo anterior, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica inscrita **COCO** protege; “vestuario, calzado y sombrerería” (folios 61 a 62 del expediente principal), y el signo propuesto pretende la protección de: “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería” (folio 2 del expediente principal), tal y como se desprende los productos se encuentran dentro de la misma actividad mercantil “vestimenta”, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, puestos de venta, y cuentan con el mismo tipo de consumidor, por lo que éste podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en clase 25 de la nomenclatura internacional, generaría riesgo de confusión así como riesgo de asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la similitud gráfica, fonética e ideológica entre éstos y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento. Así las cosas, este Tribunal es del criterio de conformidad con el artículo 25 de la ley de rito, que manda proteger al signo registrado y consecuentemente, a su titular quien goza de un derecho de exclusiva sobre éste. De ahí, que estima este Tribunal que la resolución venida en alzada debe confirmarse.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Por su parte, las apelantes dentro de sus agravios dejan ver que el signo está formado por una sola palabra MARICOCO, que no tiene separaciones. Sobre este punto, es importante señalar que desde la perspectiva de conjunto y sin descomponer los elementos que conforman el signo solicitado, se evidencia que éste se compone en su parte denominativa de dos palabras MARI y COCO, y un diseño de una flor con dos líneas rectas a cada lado. De manera

tal, que en este caso puede determinarse, que la marca que se propone registrar incluye la marca inscrita previamente, lo que da lugar a caer en riesgo de confusión, así como riesgo de asociación empresarial.

Es importante señalar, que para que proceda la inscripción de un signo este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, sea, que no presente similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que puedan provocar un riesgo de confusión al consumidor, sea, esta de carácter visual, auditivo e ideológico tal como se analizó, por lo que, de incurrir en alguna de estas similitudes compete a la Administración registral, proceder con su rechazo.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, [...]”.

En este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor), por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Respecto, al agravio que exponen las recurrentes, sobre que tienen inscrito la marca de comercio



registro número 261189, con fecha de vencimiento 20 de abril del 2027. En relación a este agravio, cabe indicar a las apelantes, que cada solicitud de marca que ingrese al Registro de

la Propiedad Industrial, a efecto de obtener su respectivo registro, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, en virtud del principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de la marca inscrita, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley y reglamento que rige la materia. Pero, además, según se observa de la inscripción de esa marca, esta lo es para una clase totalmente diferente a la ahora pedida y que ni siquiera se relaciona con los productos que protege la inscrita, como es la clase 16. En ese sentido y en aquella oportunidad, se aplicó el principio de especialidad que establece la posibilidad de inscribir signos con denominaciones iguales o similares, siempre y cuando los productos o servicios que se protegen no sean iguales o similares como tampoco que se relacionen entre sí. Por esa circunstancia específica se pudo inscribir la marca mari coco (diseño) en clase 16 de la nomenclatura internacional, porque sus productos son totalmente diferentes a los registrados en la clase 25.

Por otra parte, el alegato que plantean las apelantes, respecto, a que **COCO** responde a los dos apellidos de una de las cotitulares, sea “**CORRALES**” y “**CORDOBA**”. Ello, no constituye un factor que venga a eliminar el riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial entre los signos, ya que éstos como se señaló en párrafos anteriores tienen similitudes, gráficas, fonéticas e ideológicas con el signo inscrito. En este caso estamos en presencia de signos semejantes, dentro de un segmento comercial relacionado, canales de distribución relacionados y con un mercado meta también relacionado. Razón por la cual no son procedentes sus consideraciones en este sentido.

Por los argumentos, y citas normativas expuestas, considera procedente este Tribunal, declarar **SIN LUGAR**, el **Recurso de Apelación** interpuesto por las señoras **Magna Córdoba Suárez** y **Mariana Corrales Córdoba**, actuando en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:57 horas del 19 de diciembre del 2017, la que en este acto se **confirma**.

SEXTO. 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 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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por las señoras **Magna Córdoba Suárez** y **Mariana Corrales Córdoba**, actuando en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:22:57 horas del 19 de diciembre del 2017, 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.-**NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR. 00.42.38