

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2016-0625-TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “LA CÔTE”
COSMETICS & CO. INC**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2015-7091)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0424-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la compañía **COSMETICS & CO, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Panamá y domiciliada en Edificio Capital Plaza, Piso 15, Paseo Roberto Motta, Urbanización Costa del Este, Ciudad Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 09:16:14 horas del 5 de setiembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de julio del dos mil quince, el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado de la compañía **COSMETICS & CO., INC.**, solicita al Registro se inscriba como marca de fábrica y de comercio el signo **LA CÔTE** en clase 3 de Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “perfumes”.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días dieciocho, veintiuno y veintidós de setiembre de dos mil quince, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento ochenta y dos, ciento ochenta y tres y ciento ochenta y cuatro, y dentro del plazo conferido el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa **SPORLOISIRS SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de noviembre de 2015, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **LA CÔTE**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pretendida por la compañía **COSMETICS & CO., INC.**, tramitada bajo el expediente número 2015-7091, alegando que entre el signo solicitado y el de su representada **LACOSTE (diseño)**, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, existe similitud, indicando, que es la causal sobre la que se solicita la oposición por la clara existencia de riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Añade a esto la NOTORIEDAD comprobada de la marca **LACOSTE** lo cual gravaría la imposibilidad de determinar el verdadero origen empresarial de ambos signos en conflicto. Por lo que solicita se rechace la marca **LA CÔTE**.

TERCERO. Por resolución final de las 09:16:14 horas del 5 de setiembre del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **I.** Se reconoce la notoriedad de la marca **LACOSTE** (



LACOSTE), propiedad de **SPORLOISIRS Sociedad Anónima**. **II.** Se declara con lugar la oposición interpuesta por **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, en calidad de Apoderado Especial de **SPORLOISIRS Sociedad Anónima** [...] contra la solicitud de inscripción de la marca “**LA CÔTE**” en clase 3 internacional, solicitada por **HARRY ZURCHER BLEN**, en calidad de Apoderado Especial de **COSMETICS & CO., INC.**, la cual **se deniega**. [...]”.

Lo anterior, porque considera el Registro que la copia certificada y debidamente apostillada de la resolución administrativa del Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial de Venezuela, cumple con los requisitos legales para ser considerada plena prueba, ya que establece que con esta resolución se demuestra no solo el conocimiento que el público tiene de la marca **LACOSTE**

(diseño) en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, sino también que ha sido colocada en el mercado, reconociendo así, la notoriedad de la marca referida de conformidad con el artículo 6 del Convenio de París y el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo.

Indica, que lleva razón la parte opositora al manifestar que la marca notoria requiere una protección especial a fin de evitar su uso ilegítimo por parte de una tercera persona. La protección de las marcas notorias surge con la incorporación del Convenio de París sí como con la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Añade también, que del cotejo de las marcas **LA CÔTE y LACOSTE (diseño)**, el signo solicitado comparte en su composición la totalidad de las letras de la marca registrada, a excepción de la letra S lo que genera riesgo de confusión por asociación en el consumidor. A nivel visual el signo solicitado no logra contener un factor diferenciador respecto del inscrito, evitando así afectar el reconocimiento de la marca registrada LACOSTE. Desde el ámbito fonético señala, que los signos son casi idénticos en su pronunciación, siendo, que la única diferencia es la letra S lo que no genera una diferencia significativa. Y desde el nivel ideológico, resalta que entre los signos no existe similitud, porque **LA CÔTE** significa “**LA COSTA**” y “**LACOSTE**” hace referencia al apellido del creador de la marca.

Respecto a los productos, establece que el signo solicitado es para perfumes, y la marca registrada protege jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para los cabellos, dentífricos, trata de productos de una misma naturaleza, los cuales se encuentran dentro de los mismos canales de distribución y puntos de venta, aduciendo, que el consumidor puede establecer un vínculo entre ellas que genere confusión en cuanto al origen empresarial. Señala, que el signo solicitado no cumple con la función diferenciadora, mediante la cual se protege a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado y le permite diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los de otro.

El Registro concluye, que tramitar la solicitud de inscripción puede provocar en los consumidores la creencia, de que los productos solicitados y protegidos por la marca registrada tienen un mismo origen empresarial. No siendo posible la coexistencia registral por aplicación de lo establecido en el artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. El 4 de octubre del 2017 la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación por resolución de las 09:06:13 horas del 10 de octubre del 2016, y por esta circunstancia 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, 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, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa



SPORLOISIRS S.A., la marca de fábrica **LACOSTE** en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número **106323**, desde el 16 de febrero de 1998, vigente hasta el 16 de febrero de 2018, la cual protege y distingue “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para los cabellos, dentífricos. (folios 11 y 12 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Ninguno de importancia para

la resolución del presente asunto.

TERCERO. Que la representante de la empresa **COSMETICS & CO, INC.**, a pesar que recurrió la resolución final mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de octubre del dos mil dieciséis, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, ni tampoco después de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, mediante el auto de las ocho horas treinta minutos del veinte de febrero del dos mil diecisiete.

CUARTO. Que ante este Tribunal, el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia de reglamento dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

QUINTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto en los momentos procesales antes indicados, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; resulta viable confirmar la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:16:14 horas del 5 de setiembre del 2016.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COSMETICS & CO, INC.**, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:16:14 horas del 5 de setiembre del 2016, la cual 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

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

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.41.33

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

TNR: 00.43.97