
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0322-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “CHACO”

SAUCONY UK, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1376

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0441-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con diez minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la compañía **SAUCONY UK, INC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Massachusetts, con domicilio en 500 Totten Pond Road, Waltham, Massachusetts 02451, U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:02:21 horas del 01 de junio de 2021.


Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de febrero de 2019, la licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de inscripción del signo **“CHACO”**, como marca de fábrica y


comercio, para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional, vestuario, calzado, sombrerería.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 08:02:21 horas del 01 de junio de 2021, deniega la inscripción del signo propuesto por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante

Ley de marcas), por encontrarse inscrita la marca de fábrica , propiedad de la señora Karol Rosibelle Castillo Mena, registro 198856, en clase 25 de la nomenclatura internacional, la cual protege, vestuario, calzado, sombrerería, para niños y adultos.

La representación de la compañía **SAUCONY UK, INC.**, apeló lo resuelto y no expresó agravios en primera instancia, como tampoco lo hizo una vez concedida la audiencia de ley por este Tribunal.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho con este carácter de relevancia para el dictado de la presente resolución que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio:

- , registro 198856, vigente hasta el 12 de febrero de 2030, para proteger y distinguir en clase 25 internacional: “vestuario, calzado, sombrerería, para niños y adultos.” Titular Karol Rosibelle Castillo Mena. (ver folios 3 y 4 del legajo digital de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.


CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Observa este Tribunal que a pesar de que la representación de la compañía solicitante **SAUCONY UK, INC.**, recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual mediante escrito presentado el 01 de julio de 2021 (folio 19 del expediente principal), tanto dentro de la interposición de ese recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días conferida por este Tribunal, según resolución de las 09:36:00 horas del 31 de agosto de 2021 (folio 5 del legajo digital de apelación), omitió expresar agravios.

Conviene indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea la apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, 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 Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, al señalar, puntualizar o establecer de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o de expresión de agravios posterior a la audiencia 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, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a

estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan la denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CHACO”**.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, ya que en el presente caso, la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CHACO”**, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, dado que así se desprende de su análisis y cotejo con el signo registrado  **CHACO** por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente, son idénticos, al contener el mismo término distintivo **“CHACO”**, y además protegen los mismos productos en clase 25 de la nomenclatura internacional, la marca solicitada busca proteger, vestuario, calzado, sombrerería, y la marca registrada distingue en la misma clase, vestuario, calzado, sombrerería, para niños y adultos, por lo que ambos protegen productos de una misma naturaleza “prendas de vestir”, los cuales tienen los mismos canales de distribución y comercialización, y van destinados al mismo consumidor, por lo que es inevitable el riesgo de confusión así como de asociación empresarial, entre los consumidores, por lo que el signo propuesto recae en las causales de inadmisibilidad por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Por lo anterior, resulta viable confirmar la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:02:21 horas del 1 de junio de 2021.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **SAUCONY UK, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:02:21 horas del 01 de junio de 2021, la que en este acto se **confirma**, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHACO**”, para proteger en clase 25 de la nomenclatura internacional, vestuario, calzado, sombrerería. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039 de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, y 29 del Reglamento operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta 169 del 31 de agosto de 2009, 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33