

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0249-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de marca “CHILLAX SHOP”**

**GRUPO CHILLAX S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-1655)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO 0498-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José David Vargas Ramirez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1370-220, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa GRUPO CHILLAX S.A., cédula jurídica 3-101-712955, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia, San Rafael, La Suiza, Residencial Cozumel, casa 13-E, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:51:10 horas del 13 de marzo de 2018.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2017 por el Lic. Luis Diego Cordero Jiménez, comerciante, vecino de Alajuela, cedula de identidad 2-0647-0070, en su condición personal, solicitó en registro de la marca de comercio y servicios:



en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: *“Camisas, short, tshirt, camisetas, camisa tipo polo.”*

**SEGUNDO.** Los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números 120, 121 y 122 de los días 26, 27, 28 del mes de junio de 2017 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio de 2017 el Lic. Jose David Vargas Ramírez Uribe, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía GRUPO CHILLAX S.A, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

**TERCERO.** Por medio del auto dictado a las 08:37:36 horas del 3 de noviembre de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a dar traslado a la oposición incoada por el representante de la compañía GRUPO CHILLAX S.A., al gestionante de la marca indicada para que dentro del plazo de dos meses contados a partir de su debida notificación proceda a pronunciarse respecto de la misma y demuestre su mejor derecho.

**CUARTO.** Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:51:10 horas del 13 de marzo de 2018, dispuso: *“... Se declara sin lugar la oposición planteada por JOSÉ DAVID VARGAS RAMÍREZ apoderado especial de GRUPO CHILLAX S.A., contra la*



*solicitud de inscripción de la marca solicitada por LUIS DIEGO CORDERO JIMÉNEZ, a título personal, la cual se acoge”.*

**QUINTO.** Inconforme con la resolución mencionada el representante de la compañía GRUPO CHILLAX S.A., interpuso para el 3 de abril de 2018, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**SEXTO.** Mediante resolución dictada a las 15:01:23 horas del 17 de abril de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria...*; y *admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, ...*”.

**SÉPTIMO.** 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución previa las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

- 1) Marca de servicios “CHILLAX” registro 245594, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, eventos musicales.*”, inscrita el 7 de agosto de 2015 y vigencia al 7 de agosto de 2025, propiedad de la empresa GRUPO CHILLAX SOCIEDAD ANONIMA. (v.f 68)



- 2) Nombre comercial registro 263461, para proteger y distinguir:  
*“Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y reproducción de música; y entretenimiento musical dentro del establecimiento comercial. Ubicado en Heredia, San Rafael, La Suiza, Residencial Cozumel, Casa 13-E”, propiedad de la empresa GRUPO CHILLAX SOCIEDAD ANONIMA. (v.f 70)*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición planteada por la empresa GRUPO CHILLAX SOCIEDAD ANONIMA, contra el registro de la marca de comercio y servicios



en clase 25 internacional, presentado por el señor LUIS DIEGO CORDERO JIMÉNEZ, a título personal, la cual se acoge. Lo anterior, en virtud de determinar que entre los signos cotejados no existe riesgo de confusión para el consumidor con relación a los servicios que se pretenden proteger y comercializar ya que estos difieren de los protegidos por los registros inscritos, por lo que, conforme al principio de especialidad ambos pueden coexistir registralmente.

Por su parte, el representante de la empresa GRUPO CHILLAX S. A., dentro de su escrito de

agravios manifestó que difiere del criterio y análisis realizado por el Registro, ya que la marca CHILLAX propiedad de su mandante, por tratarse de una banda musical a nivel nacional, uno de los principales aspectos de promoción es la elaboración de camisas estilo tshirt y estilo polo, como además de gorras y calcomanías. Que tomando en cuenta la identidad del grupo musical, en el sentido común de cualquier persona se podría asociar la música con una tienda del mismo nombre, generando confusión en los consumidores, que dicho sea de paso ya se está presentando violentándose de esa manera el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y del artículo 24 de su Reglamento. Por lo anterior solicita se revoque la resolución apelada y se archive el presente expediente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y LOS AGRAVIOS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, tenemos entonces que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando

entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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 consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición incoada por la empresa CHILLAX S.A., toda vez que la marca de comercio y servicios solicitada



para la clase 25 internacional, presentada por Luis Diego Cordero Jiménez en su condición personal, y los registros que se encuentran inscritos bajo las denominaciones; marca de servicios “CHILLAX” registro 245594



en clase 41 internacional, y el nombre comercial registro 263461, ambos propiedad de la empresa CHILLAX S.A., tal y como se desprende presentan similitud gráfica, fonética e ideológica, al utilizar la misma expresión.

Sin embargo, se debe recordar 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 éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que se ajusta al caso bajo examen, por cuanto el signo propuesto, sea, la marca de comercio y servicios:



en **clase 25** internacional, para proteger y distinguir: “*Camisas, short, tshirt, camisetas, camisa tipo polo.*”, presentada por Luis Diego Cordero Jiménez en su condición personal, y los registros inscritos; marca de servicios “CHILLAX” registro 245594, en **clase 41** internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales,*



*eventos musicales.*”, y el **nombre comercial** registro 263461, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y reproducción de música; y entretenimiento musical dentro del establecimiento comercial. Ubicado en Heredia, San Rafael, La Suiza, Residencial Cozumel, Casa 13-E*”, ambos registros propiedad de la empresa GRUPO CHILLAX SOCIEDAD ANONIMA que protegen y comercializan, como se

observa, actividades comerciales de distinta naturaleza mercantil, por lo que, ello permite su coexistencia registral, ya que el consumidor no podría relacionar de manera alguna la actividad que ejerce la compañía de los registros inscritos que versa sobre una actividad propiamente del ámbito del espectáculo, con la que pretende realizar el solicitante en manufactura. En consecuencia, no existe desde el punto de vista jurídico razón para denegar dicha solicitud.

Aunado a ello, también es importante destacar que el diseño que acompaña el denominativo



propuesto difiere del contenido del registro inscrito



lo cual

también le proporciona distintividad suficiente al signo pedido, por lo que, ello permite que el consumidor perciba e identifique los productos y servicios de una u otra marca de diferente manera, por ende, es viable otorgarle protección registral.

Finalmente, al contrario de los alegatos expuestos por el representante de la compañía GRUPO CHILLAX S.A., en su impugnación, ya que tal y como fue analizado por el Registro de instancia y este Órgano de alzada, el signo propuesto cuenta con capacidad distintiva para obtener protección registral, por lo que, resulta viable autorizar su registro.

En atención a las consideraciones expuestas este Tribunal, concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Lic. José David Vargas Ramírez, apoderado generalísimo de la empresa GRUPO CHILLAX S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:51:10 horas del 13 de marzo de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la oposición planteada por la empresa GRUPO CHILLAX S.A., y acogiendo la solicitud de inscripción de





la marca de comercio y servicios en clase 25 internacional, presentada por Luis Diego Cordero Jiménez.

**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 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 interpuesto por el Lic. José David Vargas Ramírez, apoderado generalísimo de la empresa GRUPO CHILLAX S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:51:10 horas del 13 de marzo de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la oposición planteada por la empresa GRUPO CHILLAX SOCIEDAD ANONIMA, y acogiendo la solicitud de inscripción de la



marca de comercio y servicios en clase 25 internacional, presentada por Luis Diego Cordero Jiménez. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los

---

registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

maf/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM