
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0354-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CHICO'S”

CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2018-2428)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0638-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad número 1-1055-0703, vecina de Escazú, en condición de apoderada especial de **CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, con domicilio en 11215, Metro Parkway, Fort Myers, Florida 33966, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:51:28 horas del 7 de junio de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo del 2018, el señor **URI WEINSTOK MENDELEWICZ**, mayor, cédula de identidad número 108180430, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CHICO'S**”, para proteger y distinguir: “Servicios de tienda al por menor

y servicios de tienda al por menor en línea (online) en el rubro de ropa, calzado y accesorios personales de mujer, excluyendo expresamente la ropa y el calzado de mujer embarazada hechos específicamente para mujeres embarazadas.”, en clase 35 internacional.


El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 11:42:42 del 2 de abril de 2018 indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritas las marcas: “**CHICCO**” bajo el número de registro 132444, propiedad de **ARTSANA S.p.A.**, inscrita el 2 de abril de 2002, con fecha de vencimiento el 2 de abril

de 2022, para proteger en clase 25: “Vestidos, calzados, sombrerería”; “”, bajo el número de registro 268717, propiedad de **ARTSANA S.p.A.**, inscrita el 22 de enero de 2018, con fecha de vencimiento el 22 de enero de 2028; para proteger en **clase 18**: “Maletas, baúles y bolsos para viaje; paraguas y parasoles; bolsos; porta llaves; neceseres vacíos; bolsas de colgar para cargar a los niños; bolsas de gimnasio; billeteras; juegos de viaje (artículos de cuero);bolsas de pañales; bolsas de red; carteras; molesquina (imitación de cuero);correas para cargar a los niños; saquillos portabebés; parasoles; paraguas; bolsas de red (bolsos de mano);mochilas, bolsas para la playa; equipaje; bolsas para los escaladores; bolsas para compra; maletines (holdalls);porta documentos ;mochilas (morrales);mochilas para llevar bebés”; y en **clase 25**, para proteger prendas de vestir, calzado, sombrerería; prendas de vestir de imitaciones de cuero; ropa de cuero: prendas de vestir para gimnasia: batas; batas de baño; dispositivos antideslizantes para calzado; bandanas (pañuelos);baberos, no de papel; gorras (sombros);boinas ;ropa interior; ropa interior de maternidad; camisones; boas (collares);ropa interior femenina (teddies); ligas; corsés; galochas; zapatos deportivos; medias; zapatillas; calcetines; pantalones para montar (Jodhpurs); camisas de manga corta; camisas; sombreros; sombreros de papel (ropa); chaquetas; capuchas (ropa);cinturones (ropa); cinturones para llevar el dinero (ropa); leotardos; estolas (shoulder wraps); cuellos removibles; calentadores para cuello; orejeras (ropa); ajuar de niño (ropa); trajes; ropa de playa; disfraces para mascaradas; corbatas; gorros para natación; gorras para la ducha; vinchas (prendas de vestir); pañuelos para la bolsa del saco; polainas; chaquetas

(ropa);enaguas; Jumpers (pinafore dresses); delantales (ropa); fajas elásticas; guantes; guantes de esquí; abrigos impermeables (Mackintoshes);prendas de vestir listas para usarse; ropa de papel; ropa de punto (prendas de vestir); jumpers; calentadores para las piernas; pantalones ajustados (leggings); camisetas de tirantes (singlets); calcetería; trajes de baño; suéteres; manguitos (ropa); capotes (pelerines); faldas pantalón; ropa interior de maternidad; calzoncillos y calzones; trajes de baño (bathing drawers);pantalones para bebés (ropa);pantalones; babuchas; parkas; abrigo de pieles; pijama; ponchos; pulóveres; sostenes, sostenes para lactancia; sandalias; sandalias para el baño; calzado para niños; zapatos para infantes; zapatos para el baño; zapatos para gimnasia; zapatos para la playa; botas para esquiar; chales; bandas para usar (ropa); sobretodos, abrigos; ropa para exterior; correas para pantalones; botines; botas; camisetas; combinaciones (ropa); viseras (sombreros); zapatos de madera.

Las marcas indicadas con anterioridad presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos productos y otros relacionados con los productos ofrecidos mediante el servicio de venta de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:51:28 horas del 7 de junio de 2018, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritas las marcas: “**CHICCO**” bajo el número de registro 132444, propiedad de **ARTSANA S.p.A.**, para proteger productos de la

clase 25 citados; y “”, bajo el número de registro 268717, propiedad de **ARTSANA S.p.A.**, para proteger productos de la clase 18 y 25 que también ya fueron citados. La razón de la denegatoria es que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos productos y otros relacionados con los productos ofrecidos mediante

el servicio de venta de la marca propuesta, citando como fundamento de su rechazo el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios y expone en primer lugar, una teoría de los derechos adquiridos o valor de los antecedentes registrales, en el sentido que la empresa aquí solicitante **CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.**, cuenta con la inscripción de la marca **CHICO'S**, registro número 217818, registrada el 22/4/2012 y vigente hasta el 20/4/2022, para proteger y distinguir: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales administración comercial, trabajos de oficina, en clase 35; indica que por el sólo hecho de estar registrada la marca genera un derecho para la empresa de registrar posteriores signos relacionados con su antecesor. Por tales motivos la empresa solicitante amparada en el registro citado, tiene el derecho de brindar servicios de publicidad en el ámbito de la comercialización de artículos de vestimenta y puede operar empresas en el mercado que su fin es el suministro de productos y servicios a los consumidores. Bajo ese concepto manifiesta que la comercialización de un producto, es una gestión de un negocio comercial, la comercialización es para cualquier tipo de productos o servicios. Los servicios de comercialización de tienda al por menor son una comercialización. Por todo lo anterior los servicios solicitados en el presente expediente están contenidos en la marca registrada previamente por la empresa solicitante.

Además, indica que la marca registrada por su representada **CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.**, ha coexistido registral y comercialmente por más de seis años con las de la empresa **ARTSANA S.p.A.**, y esto no ha sido motivo de confusión, lo que evidencia el sin sentido de rechazar la marca del expediente de marras.

TERCERO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

“**CHICCO**” bajo el número de registro 132444, propiedad de **ARTSANA S.p.A.**, para

proteger productos de la clase 25 citados; y “”, bajo el número de registro 268717, propiedad de **ARTSANA S.p.A.**, para proteger productos de la clase 18 y 25 citados.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente

entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

CHICO'S

Clase 35: *Servicios de tienda al por menor y servicios de tienda al por menor en línea (online) en el rubro de ropa, calzado y accesorios personales de mujer, excluyendo*

expresamente la ropa y el calzado de mujer embarazada hechos específicamente para mujeres embarazadas.

MARCAS REGISTRADAS



CHICCO

Clases 18 y 25: Maletas, baúles y bolsos para viaje; paraguas y parasoles; bolsos; porta llaves; neceseres vacíos; bolsas de colgar para cargar a los niños; bolsas de gimnasio; billeteras; juegos de viaje (artículos de cuero);bolsas de pañales; bolsas de red; carteras; molesquina (imitación de cuero);correas para cargar a los niños; saquillos portabebés; parasoles; paraguas; bolsas de red (bolsos de mano);mochilas, bolsas para la playa; equipaje; bolsas para los escaladores; bolsas para compra; maletines (holdalls);porta documentos ;mochilas (morrales);mochilas para llevar bebés”. Prendas de vestir, calzado, sombrerería; prendas de vestir de imitaciones de cuero; ropa de cuero: prendas de vestir para gimnasia: batas; batas de baño; dispositivos antideslizantes para calzado; bandanas (pañuelos);baberos, no de papel; gorras (sombreros);boinas ;ropa interior; ropa interior de maternidad; camisones; boas (collares);ropa interior femenina (teddies); ligas; corsés; galochas; zapatos deportivos; medias; zapatillas; calcetines; pantalones para montar (Jodhpurs); camisas de manga corta; camisas; sombreros; sombreros de papel (ropa); chaquetas; capuchas (ropa);cinturones (ropa); cinturones para llevar el dinero (ropa); leotardos; estolas (shoulder wraps); cuellos removibles; calentadores para cuello; orejeras (ropa); ajuar de niño (ropa); trajes; ropa de playa; disfraces para mascaradas; corbatas; gorros para natación; gorras para la ducha; vinchas (prendas de vestir); pañuelos para la bolsa del saco; polainas; chaquetas (ropa);enaguas; Jumpers (pinafore dresses); delantales (ropa); fajas elásticas; guantes; guantes de esquí; abrigos impermeables (Mackintoshes);prendas de vestir listas para usarse; ropa de papel; ropa de punto (prendas de vestir); jumpers; calentadores para las piernas; pantalones ajustados (leggings); camisetas de tirantes (singlets); calcetería; trajes de baño; suéteres; manguitos (ropa); capotes (pelerines); faldas pantalón; ropa interior de maternidad; calzoncillos y calzones;


trajes de baño (bathing drawers); pantalones para bebés (ropa); pantalones; babuchas; parkas; abrigo de pieles; pijama; ponchos; pulóveres; sostenes, sostenes para lactancia; sandalias; sandalias para el baño; calzado para niños; zapatos para infantes; zapatos para el baño; zapatos para gimnasia; zapatos para la playa; botas para esquiar; chales; bandas para usar (ropa); sobretodos, abrigos; ropa para exterior; correas para pantalones; botines; botas; camisetas; combinaciones (ropa); viseras (sombreros); zapatos de madera. Vestidos calzado y sombrerería.

En el presente caso, desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto **CHICO'S** y



/CHICCO,

comparten 5 de sus letras las cuales están acomodadas de manera similar, lo que hace que exista similitud entre éstos. Las diferencias son mínimas, radica en la letra “S” y “el diseño que acompaña a uno de los signos registrados”, de manera que el público consumidor podría incurrir en confusión pues el signo pedido no cuenta con una carga diferencial suficiente frente a las marcas registradas, la diferencia apuntada no es suficiente para distinguirlos, ya que el término que queda en la mente del consumidor es muy similar.

El hecho de que una de las marcas registradas sea mixta () contiene elementos adicionales a su parte denominativa, como la grafía especial y la figura geométrica en la que está inserta), no elimina la semejanza con la marca solicitada ya que prevalece su parte denominativa CHICCO y el consumidor podría dirigir el acto de consumo basado principalmente en la parte denominativa del signo. Esta posibilidad constituye un riesgo de confusión, que es precisamente lo que trata de evitar la administración registral.

En este punto, las diferencias son mínimas; por lo que, a simple golpe de vista, ambas marcas son similares en grado de identidad, lo que puede confundir al consumidor promedio, más aún si los productos son similares o relacionados como en el caso bajo examen, donde las marcas distinguen productos como la ropa y otros relacionados, que se comercializan en los

mismos lugares específicamente en tiendas de departamento o a través de servicios de venta en línea.

En este caso los signos presentan similitud gráfica al compartir las mismas letras en una común ubicación espacial. Debemos recordar que en la mayoría de las personas el ojo no es un registrador exacto del detalle visual, y que el recuerdo de las marcas se basará en una impresión general, no en la diferencia mínima de las letras citadas o elementos figurativos secundarios.

Fonéticamente la pronunciación o vocalización de cada signo es muy similar, esto sumado a la identidad gráfica denota la gran similitud de los signos, careciendo de distintividad el signo

solicitado. La expresión sonora de “CHICO’S y /CHICCO” impacta similarmente en el oído del consumidor.

Ideológicamente los signos pueden evocar varios significados, CHICCO, 1. adj. De tamaño pequeño o menor que otros de su especie o tipo. Un piso muy chico. 2. adj. Que tiene corta edad. Un niño chico. 3. m. y f. coloq. Persona, sin especificar la edad, cuando esta no es muy avanzada. 4. m. y f. Hijo, especialmente en la infancia o en la juventud. (<http://dle.rae.es/?id=8jlYcrL>), todos estos términos se refieren a una idea similar, en cuanto a algo de menor tamaño, edad, o etapa de la vida.

Del análisis anterior se verifican más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico. Por lo que los productos o servicios deben diferenciarse lo suficiente para poder coexistir las marcas, hecho que se verificará a continuación.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Es claro que la marca solicitada ofrece mediante los servicios de venta los mismos productos y otros relacionados de las marcas registrada en clase 18 y 25. Los productos ofertados mediante servicios de venta de la marca solicitada son ***ropa, calzado y accesorios personales de mujer, excluyendo la ropa y el calzado para mujeres embarazadas***, esos productos están contenidos totalmente en la lista de los productos protegidos por los signos registrados, lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos, ya que convergen en los mismos canales de distribución, obtención y tipo de comprador, incurriendo en la causal de rechazo según los parámetros del artículo 24 del Reglamento.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos ofrecidos mediante servicios de venta por la marca solicitada y los productos de las marcas inscritas, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo

para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

En cuanto a los agravios del solicitante respecto del derecho que goza al contar con el registro previo de la marca **CHICCO** para distinguir: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales administración comercial, trabajos de oficina, en clase 35.

Cabe advertir que la inscripción previa no es vinculante para otorgar futuros registros ya que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el 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 del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente. Considera el Tribunal que los antecedentes registrales presentan un mero valor referencial ya que cada conflicto marcario se resuelve conforme a las especiales circunstancias que lo definen.


Con respecto al argumento de la coexistencia de la marca **CHICCO** para distinguir: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales administración comercial, trabajos de oficina, en clase 35, con las marcas que sirven de base a la denegatoria.

No es un razonamiento que pueda servir de base para presumir la inexistencia de riesgo de confusión ya que la coexistencia citada por el apelante se permitió en razón que los servicios de la clase 35 publicidad, gestión de negocios comerciales administración comercial, trabajos

de oficina, no están relacionados con los productos de la clase 18 y 25 de las marcas registradas.

No existe prueba que demuestre que las marcas fueron expuestas al público de forma tal que fuere posible el riesgo de confusión. Puede ser que, por múltiples factores, las marcas no competían, a saber: por destinarse a diferentes públicos, comercializarse en diversos lugares. Al no existir información al respecto no se puede asegurar que la coexistencia previa sirva para presumir la inexistencia de riesgo de confusión en el presente caso.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación empresarial entre

los signos cotejados por encontrarse inscrita las marcas de fábrica y comercio “ /CHICCO””, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**CHICO’S**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de **CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:51:28 horas del 7 de junio de 2018.

SETIMO. 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 **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de **CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 10:51:28 horas del 7 de junio de 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**CHICO´S**” en clase 35. 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

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM