



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0692-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CHICCO”**

**Artsana S.P.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-05639)**

**Marcas y otros signos distintivos**

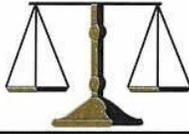
### ***VOTO N° 446-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser diez horas con treinta y cinco minutos del treinta de mayo del dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, abogada, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARTSANA S.P.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Italia y domiciliada en Vía Sadarini Catellio 1, Grandate, Como, 22070, Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiún segundos del tres de setiembre del dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de junio del dos mil diez, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**CHICCO**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “publicidad, gestión de negocios, administración de empresas, trabajos de oficina, asesores para la organización en el campo de la educación de los hijos y el embarazo, consultoría de gestión empresarial en el



campo de la educación de los hijos y el embarazo, consultas profesionales de negocios en el campo de la educación de los hijos y el embarazo, asistencia en la gestión comercial e industrial en el campo de la crianza de los hijos y el embarazo, asistencia en gestión empresarial en el ámbito de la educación de los hijos y el embarazo, servicios de asesoramiento para la gestión empresarial en el ámbito de la educación de los hijos y el embarazo, consulta profesional de negocios en el campo de la educación de los hijos y el embarazo, ayuda a las empresas de gestión, administración comercial de licencias de productos y servicios de terceros, promoción de ventas para terceros; mercadeo.”

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final de las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiún segundos del tres de setiembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado el dieciocho de setiembre del dos mil trece, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa **ARTSANA S.P.A.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete, horas, veinte minutos, cuarenta y siete segundos del veintitrés de setiembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de la misma hora y fecha admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

**CUARTO.** 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente : **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 20 de abril del 2012, y vigente hasta el 20 de abril del 2012, la marca de servicios “**CHICO`S**” bajo el registro número **217818**, en **clase 35** Internacional, propiedad de la empresa “**CHICO`S BRANDS INVESTMENTS INC**, la cual protege y distingue, “servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina” (Ver folios 43 y 44).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita por cuanto ambas protegen servicios en la misma clase 35 de la nomenclatura internacional de Niza. Del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente el dieciocho de setiembre del dos mil trece, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin embargo, no expresó los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el **a quo**, ya que se limitó a indicar que “[...] me apersono a entablar “[...] RECURSO DE [...] CON APELACIÓN EN SUBSIDIO ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 13 horas y 44 minutos del 3 de setiembre de 2013, dictada en el expediente de la marca de referencia.” (Ver folio 31),



argumentación con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos si fue omiso, no obstante, según consta al folio 52 desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios propuesta “CHICCO” en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza., por las razones que se expondrán a continuación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso bajo estudio, tenemos que la marca solicitada “CHICCO” es confundible con el signo inscrito “CHICO`S”, ya que existe una evidente similitud **gráfica**. Si bien es cierto la pretendida tiene una “C” demás y no tiene el apóstrofe ni la “s” que tiene la inscrita, estas no producen una carga diferencial suficiente que permite a ambos signos coexistir. **Fonéticamente**, las denominaciones que conforman los signos referidos, tienen una pronunciación muy parecida, aspecto, que podría llevar al consumidor a confusión, en el sentido que este puede asociar el signo que se aspira registrar a la marca prioritaria opuesta. Respecto al aspecto **ideológico**, es necesario señalar, que a pesar, que el solicitante manifiesta que el término “CHICCO” es de fantasía, y no tiene traducción, la misma es una palabra italiana, cuya traducción al idioma español es “**grano**”. El vocablo “CHICO`S de la inscrita no posee un significado. Así, los signos no son similares en el plano conceptual.

Ante este panorama, son evidentes las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos. De esta forma la confusión sobre el origen de los servicios se producirá en el público consumidor, que al ver la marca solicitada “CHICCO” y la inscrita “CHICO`S” no se detendrá en el examen de la



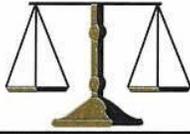
“C” demás, y sobre que no tiene el apóstrofe de la “s”, y comparará los servicios creyendo que es el que comercializa otro empresario.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al igual de lo que sostuvo en la resolución venida en alzada, ente los signos contrapuestos no existe distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría causar un riesgo de confusión, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo registro se solicita “**CHICCO**”, se destinaría a la protección de servicios de la misma clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita “**CHICO`S**” propiedad de la empresa **CHICO`S BRANDS INVESTMENTS, INC**, los cuales algunos de los servicios son idénticos y otros se relacionan entre sí.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a quo** en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **ARTSANA S.P.A.**, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

**QUINTO.** Consecuencia de todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARTSANA S.P.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiún segundos del tres de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de servicios “**CHICCO**” en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, N° 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 del 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 la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARTSANA S.P.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, veintiún segundos del tres de setiembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de servicios “**CHICCO**” en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO  
TG. MARCAS INADMISIBLES  
TNR.00.41.33**