

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0049-TRA-PI

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO



INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-3800)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0443-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y un minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la abogada **Mariana Vargas Roquett**, vecina de San José, cédula de identidad 3-0426-0709, en carácter de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX, S.A)** organizada y existente bajo las leyes del Reino de España, domiciliada en Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142, Arteixo (A Coruña), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:52:57 horas del 8 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el abogado **ALEJANDRO DELGADO FAITH**, vecino de San José, cédula de identidad 1-0597-0407, en

carácter de secretario con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GESOPTIC S.A.**, cédula jurídica 3-101-776118, domiciliada en San José, de la Estación del Ferrocarril al Pacífico cien metros al norte y veinticinco metros al este, edificio esquinero mano derecha, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios en clase 44 para servicios de ópticos de:



La abogada Vargas Roquett, en su condición dicha, se opuso a lo solicitado por considerar que vulnera derechos previos de su representada.

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada, al considerar que entre los signos en conflicto existen diferencias que permiten su coexistencia registral.

Inconforme con lo resuelto, la abogada **Vargas Roquett** lo apeló, indicando en sus agravios que su representada es titular del registro marcario **ZARA**, por lo que lo solicitado es inadmisibles por su similitud, señalando que lo primero que verá el consumidor es la palabra ZARAH, ya que la figura de la parte superior conformada por la letra Z encima de la C no es algo que el consumidor vaya a mencionar, así como el apellido CARTER que no le otorga aptitud distintiva, siendo que la comparación sería entre ZARA y ZARAH. Continúa manifestando que existe similitud gráfica y fonética entre los signos, así como de productos ya que ambas

son de la clase 9 y para productos similares, existiendo riesgo de confusión para el consumidor. Agrega que la semejanza gráfica, fonética y a nivel de productos entre los signos constituye un detrimento a los derechos adquiridos por su representada y un inevitable riesgo de confusión en el público consumidor. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y la oposición planteada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **ZARA**, a nombre de **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A**, registro 154563, vigente hasta el 20 de octubre de 2025, para distinguir en clase 09: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradores, máquinas calculadoras, equipara el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. Gafas antideslumbrantes; cadenitas de lentes (quevedos); calzado de protección contra los accidentes, las irradiaciones y el fuego; chalecos antibalas, de natación y salvavidas; lentes de contacto; cordones de lentes (quevedos); metros de costureras; cristales de gafas; estuches de gafas, para lentes (quevedos) y para lentes de contacto; trajes y ropa para la protección contra el fuego; monturas de gafas y lentes (quevedos) gafas (ópticas); gafas de sol, guantes de inmersión; guante parra la protección contra accidentes, trajes de inmersión ; lentes (quevedos) ; lentillas ópticas; tarjetas magnéticas; trajes de protección contra los accidentes y radiaciones; trajes especiales de protección para aviadores; agendas electrónicas; aparatos para el desmaquillaje eléctricos; aparatos telefónicos ; básculas (aparatos de pesar), brújulas; cajas contables;

cascos de protección; catalejos; cronógrafos (aparatos de registro de tiempo); cucharas dosificadoras; cuenta -pasos (podómetros); discos compactos (audio-video); discos ópticos compactos; espejos (óptica); flotadores para natación; gemelos (óptica); impresoras para ordenadores; indicadores de temperatura; instrumentos para gafas; programas de juegos; lectores de casetes; lectores de código de barras; linternas de señales, mágicas y ópticas; lupas (óptica); máquinas de dictar y facturar; mecanismos para aparatos que se ponen en marcha con la introducción de una ficha; pesos; pilas eléctricas y galvánicas; planchas eléctricas; programas de ordenador (programas grabados); programas de sistemas operativos grabados (para ordenadores); ratón (informática); traductoras electrónicas de bolsillo; transistores (electrónica); termómetros que no sean para uso médico; aparatos para juegos concebidos para ser utilizados solamente con receptor de televisión (folios 21 a 23 expediente digital)



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. 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. El artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho previo de tercero.

La empresa apelante considera que los signos no pueden coexistir, lo que implica aplicar las reglas de cotejo marcario contenidas, de forma abierta, en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J. Asimismo, se coteja

únicamente respecto de los productos que podrían relacionarse con los servicios del signo solicitado.

Signo solicitado	Marca inscrita
	
DE SERVICIOS CLASE 44	DE FÁBRICA CLASE 09
Servicios de ópticos	Gafas antideslumbrantes; cadenitas de lentes (quevedos); lentes de contacto; cordones de lentes (quevedos); cristales de gafas; estuches de gafas, para lentes (quevedos) y para lentes de contacto; monturas de gafas y lentes (quevedos) gafas (ópticas); gafas de sol, lentes (quevedos); lentillas ópticas

Aplicando un análisis del conjunto de los signos este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro, que pueden coexistir registralmente. Desde el punto de vista gráfico el signo solicitado lo conforman las letras y palabras **Z C ZARAH CARTER**, las cuales además están dispuestas de una forma peculiar que le otorga al conjunto el ser un diseño, mientras que la marca registrada es meramente denominativa, **ZARA**, el signo solicitado coincide en tan solo cuatro de sus trece letras con la marca registrada, por lo que a nivel gráfico se encuentran más diferencias que semejanzas.

Desde el punto de vista fonético, al tener el signo solicitado más palabras que la marca inscrita, hace que su pronunciación sea diferente.

En cuanto al cotejo ideológico, el cual se presenta cuando entre el signo solicitado y el

registrado se evocan las mismas ideas, en el caso analizado ZARA y ZARAH no cuentan con un significado propio, pero se refieren a un nombre de mujer, por lo que la palabra CARTER sugerirá en el consumidor a un apellido, lo cual crea diferencia a este nivel.



En cuanto a los productos y servicios, el signo solicitado busca proteger en clase 44 servicios de ópticas, y no productos de la clase 9 como indica la apelante en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal, siendo que el inscrito distingue en clase 9, entre otros, algunos productos relacionados. Sin embargo, considera este Tribunal que un consumidor atento y consciente de su acto de consumo, puede diferenciar



claramente que un servicio de óptica identificado como posee un origen empresarial diferente a un producto marcado como **ZARA**.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con lo antes expuesto, no es dable acoger los agravios expresados por la apelante, ya que los signos poseen suficientes diferencias y los listados no riñen, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Mariana Vargas Roquett** representando a **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX, S.A)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:52:57 horas del 8 de noviembre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se acoja el registro



ZARAH CARTER

como marca del signo según lo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa, 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36