
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0084-TRA-PI

**OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO NOMBRE
COMERCIAL DEL SIGNO**



INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-
3801)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0499-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con nueve minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la abogada Mariana Vargas Roquett, vecina de San José, cédula de identidad 3-0426-0709, en su condición 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), España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:03:40 horas del 19 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **GESOPTIC S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula

jurídica 3-101-776118, domiciliada en San José, de la Estación del Ferrocarril al Pacífico cien metros norte y veinticinco metros al este, edificio esquinero mano derecha color gris, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción como nombre comercial del signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios ópticos, así como a la venta de artículos ópticos para la vista. Ubicado en San José, Escazú, San Rafael, Centro Comercial Casa 7 Bancas, del Bac San José cien metros al este, local esquinero.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la representación de **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)**, presentó su oposición argumentando que el nombre comercial solicitado es inadmisibles por su similitud gráfica y fonética con la marca de fábrica **ZARA**, además de que comparten productos, lo que provoca un riesgo de confusión en el consumidor y transgresión de los derechos de la titular de la marca inscrita.

El Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición



planteada, acogiendo la solicitud de inscripción del nombre comercial **ZARAH CARTER**, por considerar que el signo no incurre en las prohibiciones establecidas en el

artículo 65 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

La representación de la empresa opositora y ahora apelante presenta recurso de apelación contra la resolución referida, y expresó como agravios:



Que el nombre comercial solicitado **ZARAH CARTER** es inadmisibles por su similitud con la marca inscrita, y no es lo suficiente distintiva para acceder a su registración. Lo primero que apreciará el consumidor será la palabra **ZARAH**, por cuanto la figura de la parte superior conformada por la letra **Z** encima de la letra **C** no es algo que el consumidor mencione; además el apellido **CARTER** es un complemento que no adiciona suficiente aptitud distintiva al ser poco recordado por el consumidor. Señala que la comparación real debe ser entre las palabras ZARA y ZARAH, las cuales se diferencian únicamente en la última letra “**H**”.

En cuanto al cotejo marcario, señala que existe similitud gráfica y fonética, al reproducirse casi de manera íntegra la marca solicitada en relación con la inscrita, lo que llevaría al consumidor a pensar que corresponde a nuevo signo propiedad de **INDITEX S.A.**; además existe una similitud en los productos a distinguir, los cuales se encuentran en la misma clase 9, lo que podría provocar riesgo de confusión y asociación empresarial. Finalmente, en apoyo a su tesis, cita jurisprudencia.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que la marca de fábrica **ZARA** se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, vigente hasta el 20 de octubre de 2025, bajo el registro 154563, perteneciente a **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.)**, en clase 9 para distinguir: 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; soporte de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para 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 (óptica); gafas de sol; guantes de inmersión; guantes para 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; casco 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 juego; lectores de cassettes; lectores de código de barras; internas de señales, mágicas y ópticas; lupas (óptica); máquina de dictar y facturar; mecanismos para aparatos que se ponen en marcha por la introducción de una ficha; pesos; pilas eléctricas y galvánicas; planchas eléctricas; programas de ordenador (programas grabados); programas de sistemas operativos gravados (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 22 a 24 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente 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. En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con el signo inscrito, por lo que le corresponde como fundamento legal la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y el 24 de su Reglamento (decreto ejecutivo 30233-J).

En el presente caso la oponente realiza sus alegatos sin tomar en consideración la naturaleza y función del nombre comercial en el mercado, ya que realiza un cotejo como si estuviese frente a la solicitud de una marca, pero el caso debe ser abordado de forma distinta por las características del nombre comercial y sus prohibiciones de registro como se verá.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial como:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. [subrayado nuestro]

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Tenemos que dicha definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas:

Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

- **Perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe

ser inteligible (artículo 2).

- **Poseer aptitud distintiva**, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).
- **Decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).
- **Inconfundibilidad**, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

A lo anterior, ha de aunarse que los nombres comerciales que pretendan ser registrados, han de estar ubicados dentro del territorio costarricense, y deben de poseer un local o establecimiento físico concreto en el cual realizan su giro comercial (en dicho sentido ver los votos 0266-2010 LA GRAN VÍA y 0081-2012 EARTH TRUST).

Además, debe recordarse que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995, impone a los países otorgar protección jurídica al nombre comercial sin obligación de depósito o registro, principio recogido en el artículo 64 de la Ley de Marcas, que indica que el derecho de exclusiva se adquiere por el primer uso en el comercio, por lo tanto, en el caso del nombre comercial, el registro es meramente declarativo, contrario a lo que sucede con las marcas, en las que el registro es de carácter constitutivo.

A la luz de lo antes explicado, el nombre comercial que se haya solicitado inscribir debe analizarse a la luz de su especial naturaleza, no siendo procedente que a dicha clase de signos se les pretenda aplicar las reglas de rechazo de inscripción

señaladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, ya que constituyen lo que en doctrina se conoce como materia odiosa, sea aquella que tiende a restringir el ejercicio de derechos, y por ende debe ser interpretada de manera restrictiva y no se puede aplicar analógicamente (en dicho sentido ver la locución “materia odiosa” en el Diccionario Usual del Poder Judicial <https://digesto.poder-judicial.go.cr/index.php/dicc>).

Tomando en cuenta lo antes citado se procede a realizar el cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO



*Un establecimiento comercial dedicado a brindar **servicios ópticos**, así como a la **venta de artículos ópticos para la vista**.*

SIGNO INSCRITO

ZARA

***Aparatos e instrumentos** científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, **ópticos**, de pensar, 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; soporte de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para apartaros de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para 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; **crisales 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; guantes para 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 pensar); brújulas; cajas contables; casco 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 juego; lectores de cassettes; lectores de código de barras; internas de señales, mágicas y ópticas; lupas (óptica); máquina de dictar y facturar; mecanismos para aparatos que se ponen en marcha por la introducción de una ficha; pesos; pilas eléctricas y galvánicas; planchas eléctricas; programas de ordenador (programas grabados); programas de sistemas operativos gravados (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. (se resaltan en negrita los productos que están relacionados con el giro comercial solicitado).

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, este Tribunal considera, al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, que los signos pueden coexistir, nótese

que desde el punto de vista gráfico el signo solicitado lo conforman las palabras **ZC ZARAH CARTER**, palabras en mayúscula y color negro, mientras que la marca de la parte opositora está conformada por el denominativo **ZARA**, siendo el solicitado de tipo mixto y el inscrito denominativo, el signo solicitado coincide en cuatro de sus trece letras con la marca registrada, por lo que no se genera riesgo de confusión en el consumidor.

Desde el punto de vista fonético, al tener el solicitado más elementos adicionales, su pronunciación es diferente.

En cuanto al ámbito ideológico, el cual se refiere 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 al nombre de una mujer y la palabra CARTER del solicitado consiste en un apellido, por lo que no es capaz de generar confusión.



El análisis en conjunto del signo solicitado **ZARAH CARTER** frente al registrado **ZARA**, presenta más diferencias que semejanzas, además la naturaleza jurídica del nombre comercial difiere sustancialmente de la marca de fábrica y comercio, se debe enfatizar que lo que distingue el signo pretendido es un establecimiento comercial y no los productos que se venden dentro del local, por ello el consumidor, al observar el establecimiento comercial distinguido o rotulado con el signo pretendido, sabe que se trata de una óptica y el conjunto marcario no permite confusión alguna.

En el presente caso el segundo alegato del recurrente gira en torno a la identidad entre el giro comercial del signo solicitado y los productos de la marca registrada, ya que indica que ambos signos distinguen los mismos productos.



Como se indicó líneas atrás el nombre comercial presentado ZARAH CARTER, identifica un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios ópticos, así como a la venta de artículos ópticos para la vista. Ubicado en San José, Escazú, San Rafael, Centro Comercial Casa 7 Bancas, del Bac San José cien metros al este, local esquinero, dicho giro comercial per se no permite que se presente algún tipo de confusión con los productos que distingue la marca registrada por la función que cumple el signo solicitado en el mercado.

En este caso el nombre comercial solicitado cumple con la función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o



similares, en resumen, la óptica ZARAH CARTER, se distingue de las demás ópticas competidoras en el mercado y la publicidad registral no arroja algún nombre comercial con un giro comercial similar que afecte el registro pretendido.

Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:03:40 horas del 19 de noviembre de 2019, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33