



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0947- TRA-PI

Oposición a inscripción de marca fábrica y comercio “REY DE CORAZONES BY GLADIMAR”

RAFAEL ESCALANTE BETTONI, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11306-2011)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 281-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Federico C. Sáenz de Mendiola**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-390-435, en su condición de apoderado especial del señor **Rafael Escalante Bettoni**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinte de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de noviembre de dos mil once, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano** en calidad de apoderada especial de la empresa **GLADIMAR INTERNACIONAL S.A**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“REY DE CORAZONES BY GLADIMAR”** en **clase 25** de Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir; **“Prendas de vestir, calzado y sombrerería.”**



SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números treinta y seis, treinta y siete y treinta y ocho de los días veinte, veintiuno y veintidós del mes de febrero de dos mil doce, y en razón de ello el **Licenciado Federico C. Sáenz de Mendiola**, apoderado del señor **Rafael Escalante Bettoni**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“REY DE CORAZONES BY GLADIMAR”** en **clase 25** de la Nomenclatura Internacional, presentada por la empresa **GLADIMAR INTERNACIONAL S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinte de agosto de dos mil doce, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“REY DE CORAZONES BY GLADIMAR (DISEÑO)”** en **clase 25** internacional, la cual se acoge.

CUARTO. Que en fecha veintiocho de agosto de dos mil doce, el representante del opositor presentó recurso de revocatoria con apelación en contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas, dieciséis minutos con cincuenta y ocho segundos del siete de septiembre de dos mil doce, resolvió; **“(....) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (....) y admitir el Recurso de Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada (...).”**

QUINTO. 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.



Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial consta la siguiente marca inscrita:

- 1.) **Marca de Fábrica: “REYCO (DISEÑO)”**, registro **73157**, inscrito desde el 05 de octubre de 1990 y renovada con vigencia hasta el 05 de octubre de 2020, propiedad de **RAFAEL EDUARDO ESCALANTE BETTONI**, en **clase 25** internacional, para proteger y distinguir: *“Vestidos.”* (v.f 19)

- 2.) **Señal de Propaganda: “REYCO experiencia y calidad punto por punto”**, registro **188738**, inscrito desde el 03 de abril de 2009, propiedad de **RAFAEL EDUARDO ESCALANTE BETTONI**, en **clase 50** internacional, para promocionar: *“Vestidos. Relacionada en la marca “REYCO” inscrita bajo el número de registro 73157.* (v.f 20)

- 3.) **Marca de Fábrica y Comercio: “REYCO (DISEÑO)”**, registro **187096**, inscrito desde el 20 de febrero de 2009 y vigencia al 20/02/2019, propiedad de **RAFAEL ESCALANTE BETTONI**, en **clase 25** internacional, para proteger y distinguir: *“Vestidos, camisetas de tirantes, tshirts, camisas, calzones, calzoncillos, ropa interior de bebe (camisetas, calzones, enterizos, pañales de materias textiles.)”* (v.f 21)

- 4.) **Nombre Comercial: “REYCO (DISEÑO)”**, registro **201291**, inscrito 28 de mayo de 2010, propiedad de **RAFAEL ESCALANTE BETTONI**, en **clase 49** internacional, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial donde se fabrica, se embodega, se comercializa y se vende: vestidos,*



camisetas de tirantes, T-shirts, camisas, calzones, calzoncillos, ropa interior de bebes como: camisetas Calzones, enterizos, pañales de materias textiles. Ubicado en Cartago Ochomogo, bodegas Castro Número 8, segundo piso.”
(v.f 22)

5.) **Marca de Fábrica y Comercio:** “**REYCOM (DISEÑO)**”, registro **189764**, inscrito desde el 08 de mayo de 2009 y vigencia al 08/05/2019, propiedad e **RAFAEL ESCALANTE BETTONI**, en **clase 25** internacional, para proteger y distinguir: “*Vestidos, camisetas de tirantes, t-shirts, camisas, calzones, calzoncillos, ropa interior de bebe (camisetas, calzones, enterizos, pañales de materias textiles.)*” (v.f 23)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia marcaría determinar que no existe desde el punto de vista legal ningún elemento para denegar la solicitud de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REY DE CORAZONES BY GLADIMAR**”, en **clase 25** internacional, presentada por la empresa **GLADIMAR INTERNACIONAL S.A**, y en razón de ello procede con el rechazo de la oposición planteada por el apoderado del señor **RAFAEL ESCALANTE BETTONI**, y en su lugar acoge la solicitud.

Por su parte el apelante **RAFAEL ESCALANTE BETTONI**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 28 de agosto de 2012, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las quince horas, quince minutos del nueve de noviembre de dos mil doce.



Asimismo, la representante de la empresa **GLADIMIR INTERNACIONAL S.A.**, concluye en su elenco de agravios que del cotejo marcario realizado por su representada, dentro del cual se ha abarcado cada uno de los elementos que lo componen a nivel fonético, gráfico e ideológico se logra demostrar que las marcas son distintas, a la vez, la doctrina y jurisprudencia en la materia claramente establecen que no se pueden analizar únicamente uno de estos puntos viéndolos como uno solo para llegar a concluir que una marca es similar a otra marca o no, es necesario aplicar los tres cotejos de forma unificada y aún aplicando un solo cotejo, las marcas son claramente diferenciables. También del estudio de fondo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca es inscribible y suficientemente diferenciable para que no cause indefensión a los derechos del oponente, ni mucho menos del consumidor. Además el Registro nunca previno ni objeto la solicitud de inscripción de la marca de su representada, dado que se encuentra a derecho. En virtud de lo anterior, solicita se declare sin lugar la presente apelación y se ordene continuar con el trámite de registro de la marca **REY DE CORAZONES BY GLADIMAR**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal estima, que no lleva razón el oponente, en virtud de que tal y como se desprende de la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual debe determinar si hay o no riesgo de confusión y negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial*, cuyo derecho es poder identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, dado que es de esta manera que se puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Bajo tal perspectiva, tenemos que entre las marcas inscritas “**REYCO**” en **clases 25, 50, 49** y “**REYCOM**” en **clase 25**, propiedad de **RAFAEL ESCALANTE BETTONI**, y la marca de fábrica y comercio solicitada “**REY DE CORAZONES BY GLADIMAR**”, en **clase 25**



presentada por **GLADDIMAR INTERNACIONAL S. A.**, todas de la nomenclatura Internacional de Niza, dentro del cual el Registrador proceder a identificar bajo el respectivo análisis si entre los signos a cotejar se presentan las similitudes gráficas, fonéticas e ideológica que instituye nuestra legislación marcaria, para lo cual debe valorar de manera conjunta todos y cada uno de los elementos que componen las denominaciones, conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

Bajo esa perspectiva, tenemos que las denominaciones contrapuestas **“REY DE CORAZONES BY GLADIMAR”** de la solicitud y **“REYCO y REYCOM”** inscritas, a **nivel gráfico** pese a que se comparte el elemento **“REY”** en común, no podría considerarse que ello implique que los signos no puedan coexistir registralmente, dado que la solicitud como se puede observar se compone de una frase **“REY DE CORAZONES BY GLADIMAR”**, a diferencia de los signos inscritos que se ajustan de una sola palabra **“REYCO o REYCOM”**, que a pesar de incorporar la sílaba “rey” vista de manera integral carece de un significado ya que el consumidor no asociará la palabra rey con el término REYCO o REYCOM, lo cual hace que el término empleado sea de fantasía, por ende, diferentes entre sí. En este sentido, al igual que lo determinó el Registro de instancia, el consumidor medio podrá distinguir los signos sin ningún problema en el mercado y es criterio que de igual manera comparte este Órgano de alzada.

Aunado a ello, es importante destacar que a **nivel fonético e ideológico** los signos en pugna al contener las diferencias señaladas líneas arriba, hacen no solo que su pronunciación difiera entre sí, sino que además, los conceptos entre ambos signos sean percibidos de manera diferente. En este sentido, cabe destacar que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos, las cuales podrían estar contenidas en un solo elemento, y no necesariamente en los tres, sea gráfico, fonético e ideológico, siendo suficiente para denegar su registración.



El término rey de corazones hace alusión a una figura en la baraja, mientras que REYCO es un término de fantasía y gráfica y fonéticamente, por lo que el término “de corazones” hace una distintividad suficiente para evitar riesgo de confusión a nivel fonético y gráfico. Cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, conforme al artículo 01 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, riesgo que no se ha determinado sino que al contrario es claro que los signos se distinguen claramente.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Federico C. Sáenz de Mendiola**, apoderado especial del señor **Rafael Escalante Bettoni**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinte de agosto de dos mil doce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos, en virtud de que se tiene por acreditado que existen suficientes elementos que le otorgan distintividad al signo, lo cual permite que el consumidor medio los distinga en el mercado y por ende no los relacione a nivel empresarial, razón por la cual es que los signos pueden coexistir registralmente, criterio que en idéntico sentido acoge este Órgano de alzada.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor **Federico C. Sáenz de Mendiola**, apoderado especial del señor **Rafael Escalante Bettoni**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos con cincuenta y cuatro segundos del veinte de agosto de dos mil doce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos, para que se proceda con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REY DE CORAZONES BY GLADIMAR**” en clase **25 Internacional**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora