



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0230-TRA-PI

Oposición a la solicitud de marca de fábrica y comercio 

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4277-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0853-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A, organizada y existente de conformidad con las leyes de España, con domicilio en avenida de la Diputación, Edificio Inditex 15142 Arteixo (A Coruña), España, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 14:40:27 horas, del 1 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 6 de mayo de 2015, el Lic. Daniel Goicoechea Dale, en su condición de apoderado especial de la empresa BETKA DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-695587, domiciliada en Santo Domingo de Heredia, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio, bajo la denominación:  para las siguientes clases de nomenclatura internacional de Niza: en



clase 10 internacional: “*Medias medicas de compresión*” y en clase 25 para la protección de: “*Ropa de vestir y deportiva*”.

SEGUNDO. Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números 106, 107 y 108 de los días 3, 4 y 5 del mes de junio del 2015, y en razón de ello la representante de la empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, se opuso para el a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Bétka** en clases 10 y 25 de la nomenclatura internacional, presentada por el representante de la empresa BETKA DE COSTA RICA S.A.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:40:27 horas, del 1 de febrero de 2016, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Bétka** para las clases 10 y 25 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía BETKA DE COSTA RICA S.A., la cual se acoge.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A., interpone para el día 17 de febrero de 2016, los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Por resolución dictada a las 09:46:11 horas, del 14 de abril de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... Declarar si lugar el Recurso de Revocatoria ... y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, ...”.

SEXTO. A la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.



Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, los siguientes:

- Que la empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A., tiene los siguientes registros inscritos:
 - 1) Marca de fábrica: **BERSHKA**, registro **87369**, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Vestidos, calzado, sombrerería”. (v.f 30 del legajo de apelación)
 - 2) Marca de fábrica y comercio: **BERSHKA**, registro **234587**, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; ropa para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes de baño (bañadores); gorros y sandalias de baño; boas (para llevar alrededor del cuello); bufandas; calzado de deporte y de playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones- monedero (ropa); trajes de esquí acuático; corbatas; corsés (fajas); estolas (pieles); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta); impermeables; fajas (ropa interior); lencería; mantillas; medias; calcetines; pañuelos para el cuello; pieles (para vestir); pijamas; suelas (calzado); tacones; velos (para vestir); tirantes; ajuares de bebé (prendas de vestir); esclavinas (para vestir); camiseta de deporte; mitones; orejeras (vestimenta); plantillas; puños (prendas de vestir); sobaqueras; ropa de playa; batas; bolsillos de prendas de vestir; ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis (medias completas o leotardos); delantales (para vestir); trajes de disfraces; uniformes; viseras (somerería); zuecos; cofias; abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces de baño; zapatillas de baño; birretes (bonetes); blusas;



boinas; bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas, borceguíes; botas; cañas de botas; tacos de botas de futbol; botines; herrajes para calzado; punteras para calzado; contrafuertes para calzado; calzoncillos; camisas; canesúes de camisas; pecheras de camisas; camisetas; camisetas de manga corta, camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; combinaciones (ropa interior); ropa de confección; cuellos postizos y cuellos; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; gorros de ducha; esarpines; faldas; pantalones; forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos para vestir); gabardinas (para vestir); zapatillas de gimnasia; jerséis (para vestir); pulóveres; suéteres; libreas; manguitos (para vestir); palas (empeines) de calzado; pañuelos de bolsillo (ropa); parkas; pelerinas; pellizas; polainas; calzas; prendas de punto; ropa gimnasia; ropa interior; sandalias; saris; slipsis; sombreros; tocas (para vestir); togas; trabillas; trajes; turbantes; vestidos (trajes); zapatillas (pantufas); zapatos; calzado de deporte”. (v.f 31 del legajo de apelación)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró que el signo solicitado

Bétka para las clases 10 y 25 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la compañía BETKA DE COSTA RICA S.A., no incurre en las prohibición contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En consecuencia, se procede a rechazar la oposición interpuesta por la representante de la compañía INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.), contra la solicitud de inscripción del signo **Bétka** para las clases 10 y 25 internacionales, presentado por la compañía BETKA DE COSTA RICA S.A., el cual se acoge.



Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.), apeló la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, señalando en su escrito de agravios que; 1-) La marca solicitada reproduce casi en su totalidad la marca de su representada BERSHKA, registros 234587 y 87369 ambos en clase 25 internacional. 2-) que el signo solicitado BÉTKA (diseño), pretende distinguir productos de la misma clase a los amparados por las marcas registradas. 3-) El permitir la coexistencia registral al signo solicitado BÉTKA (diseño) para las clases 10 y 25 internacional, le causa un gran perjuicio a su representada dado que las marcas son similares fonética, gráfica e ideológicamente. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución apelada y se proceda con el rechazo de la solicitud de registro del signo marcario BÉTKA (diseño) para las clases 10 y 25 internacional, presentado por la compañía BETKA DE COSTA RICA S.A.

Por su parte el apoderado de la compañía BETKA DE COSTA RICA S.A., se apersona y solicita ante esta Instancia administrativa, se proceda a anular la resolución de las 09:41:15 del 14 de abril del 2016. Declare la no admisión del recurso según lo dispuesto en la resolución de las 10:09:35 del 26 de febrero de 2016. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar el recurso de revocatoria y apelación en subsidio presentado por la compañía opositora INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.



En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. No obstante, pese al análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal discrepa del criterio vertido, toda vez que tal y como se desprende la marca de fábrica y comercio solicitada **Bétka** para las clases 10 y 25 internacionales, presentado por la compañía BETKA DE COSTA RICA S.A., y las marcas de fábrica inscritas BERSHKA, registros 234587 y 87369 a favor de la empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A., en virtud de las siguientes consideraciones:



Obsérvese, que tal y como se desprende de los signos contrapuestos **Bétka** y “BERSHKA”, a nivel visual el signo marcario solicitado se encuentran estructurados gramaticalmente de manera muy similar al inscrito, siendo que al emplear en su estructura inicial las palabras BE-KA puede inducir a que el consumidor al verlas las relaciones y perciba de manera similar al registro inscrito.

Aunado a ello, también se desprende de su cotejo que las letras empleadas, tanto en el registro inscrito “RSH” como las del signo propuesto “T” si bien estas varían en cantidad, a la hora de ejercer su pronunciación estas producen un sonido relativamente similar, por lo que, el consumidor fonéticamente al escuchar las denominaciones de manera integral se encuentre en una situación de confusión, dada la similitud gráfica y auditiva contenida entre ellas.

Respecto a su connotación ideológica es importante destacar que este Tribunal no entra a realizar dicho análisis, en virtud de que si bien el signo propuesto **Bétka** cuenta con significado, tal y como lo indica el solicitante a folio 1 vuelto del expediente, que dice: “... LA PALABRA BETKA DE ORIGEN CABECAR QUE SIGNIFICA MOVIMIENTO O LIBERTAD ...”, no obstante, el denominativo inscrito BERSHKA corresponde a un término de fantasía, por ende, no cuenta con un significado concreto o específico, con el cual pueda ser cotejado.

Siguiendo, el estudio de los signos, debemos recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que las denominaciones no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Ahora bien, el problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, para lo cual el análisis del listado que protege debe de hacerse con aplicación del principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.



Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta a folio 1 vuelto del expediente de marras, la empresa solicitante BETKA DE COSTA RICA., indicó expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado **Bétka** son: en clase 10: “*Medias medicas de compresión*” y en clase 25 para: “*Ropa de vestir y deportiva*”, por su parte, los registros inscritos propiedad de la compañía INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A, bajo el denominativo **BERSHKA**, registro **87369**, en clase 25 protege: “*Vestidos, calzado, sombrerería*”, y el registro **234587**, en clase 25 para proteger: “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; ropa para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para la cabeza (vestimenta); albornoces; trajes de baño (bañadores); gorros y sandalias de baño; boas (para llevar alrededor del cuello); bufandas; calzado de deporte y de playa; capuchas (para vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones- monedero (ropa); trajes de esquí acuático; corbatas; corsés (fajas); estolas (pieles); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta); impermeables; fajas (ropa interior); lencería; mantillas; medias; calcetines; pañuelos para el cuello; pieles (para vestir); pijamas; suelas (calzado); tacones; velos (para vestir); tirantes; ajuares de bebé (prendas de vestir); esclavinas (para vestir); camiseta de deporte; mitones; orejeras (vestimenta); plantillas; puños (prendas de vestir); sobaqueras; ropa de playa; batas; bolsillos de prendas de vestir; ligas para calcetines; ligeros; enaguas; pantis (medias completas o leotardos); delantales (para vestir); trajes de disfraces; uniformes; viseras (somerería); zuecos; cofias; abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces de baño; zapatillas de baño; birretes (bonetes); blusas; boinas; bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas, borceguíes; botas; cañas de botas; tacos de botas de futbol; botines; herraje4s para calzado; punteras para calzado; contrafuertes para calzado; calzoncillos; camisas; canesúes de camisas; pecheras de camisas; camisetas; camisetas de manga corta, camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; combinaciones (ropa interior); ropa de confección; cuellos postizos y cuellos; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; gorros de ducha; escarpines; faldas; pantalones; forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos para vestir); gabardinas (para vestir);*



zapatillas de gimnasia; jerséis (para vestir); pulóveres; suéteres; libreas; manguitos (para vestir); palas (empeines) de calzado; pañuelos de bolsillo (ropa); parkas; pelerinas; pellizas; polainas; calzas; prendas de punto; ropa gimnasia; ropa interior; sandalias; saris; slips; sombreros; tocas (para vestir); togas; trabillas; trajes; turbantes; vestidos (trajes); zapatillas (pantuflas); zapatos; calzado de deporte”. (v.f 30 y 31 del legajo de apelación).

De lo anterior, queda claro, que ambos signos están en la misma clase 25 internacional y en cuanto a la clase 10 los productos están relacionados determinándose con ello, que existe identidad en el tipo de productos que pretende proteger y comercializar la marca solicitada con respecto a la marca inscrita. En consecuencia, el riesgo de error y confusión para el consumidor podría ser inevitable, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud.

Del análisis expuesto, resulta viable acoger los agravios expuestos por el representante de la compañía INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A, en virtud de determinarse que los signos cotejados si contienen semejanzas a nivel gráfico y fonético con relación al registro inscrito, que podrían causar engaño y confusión al consumidor con relación a los productos a comercializar y su respectivo origen empresarial, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud del signo propuesto **Bétka**  para las clases 10 y 25 internacionales, presentado por la compañía BETKA DE COSTA RICA S.A.

Finalmente, en cuanto a la nulidad de alegada por el representante de la compañía BETKA DE COSTA RICA S.A., cabe indicar que la misma no es de recibo, en virtud de que este Juzgador no encuentra que las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:41:15 del 14 de abril del 2016, y de las 10:09:35 del 26 de febrero de 2016, contemplen algún vicio de nulidad. Aunado a que, del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según lo establecen los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.



Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente a diferencia de lo que determinó el Registro, es denegar la coexistencia registral de la marca de fábrica y comercio solicitada **Bétka** para las clases 10 y 25 internacionales, presentado por la compañía BETKA DE COSTA RICA S.A., siendo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A, y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:40:23 horas, del 1 de febrero de 2016, en virtud de determinar este Órgano de alzada, que los signos cotejados si contienen semejanzas sustanciales a nivel gráfico y fonético con relación al registro inscrito, por ende, causaría engaño y confusión al consumidor con relación a los productos a comercializar y su respectivo origen empresarial, y en consecuencia, recae en las causales de inadmisibilidad contempladas por los artículos 2, 3, 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Lic. José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 14:40:27 horas, del 1 de febrero de 2016, la cual se revoca y se proceda con el rechazo de la solicitud inscripción de la marca de fábrica y comercio **Bétka** para las clases 10 y 25 internacionales, presentado por la compañía BETKA DE



COSTA RICA S.A. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora