



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0633-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Z - BOL”

Laboratorios Zepol S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3337-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 405-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada **Cecilia García Murillo**, mayor, divorciada, Abogada, vecino de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos veinticinco-mil cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, S.A.**, domiciliada en San José, Curridabat, diez metros norte de Servicentro La Galera, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero tres mil ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiuno de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de mayo del dos mil cinco, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve- ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la compañía **BIOCHEM FARMA CÉUTICA DE COLOMBIA LTDA.**, solicitó el registro de “**Z - BOL**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional como marca de fábrica para proteger



y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e productos higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos; especialmente productos veterinarios.

SEGUNDO. Que en fecha diecisiete de marzo del dos mil cinco, el Licenciado **Alejandro López Van Der Latt**, mayor, casado, Farmacéutico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y uno-mil cuatrocientos treinta y uno, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **Laboratorios Zepol Sociedad Anónima**, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiuno de mayo de dos mil ocho, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **ALEJANDRO LÓPEZ VAN DER LAAT**, apoderado de **LABORATORIOS ZEPOL, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**Z - BOL**”; en clase 05 internacional, presentada por **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, en representación de **BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA LTDA.**, la cual se acoge. (...)”.*

CUARTO. Que en fecha veinte de junio de dos mil ocho, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha doce de marzo de dos mil nueve, una vez otorgada la audiencia de ley, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, o



la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, S.A.**, los siguientes signos distintivos:

a.- “ZEPOL” bajo el Registro No. 2621, de fecha 19 de octubre de 1926, como marca de fábrica, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger aceite de castor, sales de frutas, elixires, o reconstituyentes para la sangre, aceite de hígado de bacalao, productos medicinales, vigente hasta el 19 de octubre de 2016. (Ver folios 168 y 169).

b.- “ZEPOL SE ESCRIBE CON ZETA, SI NO ES CON ZETA NO ES ZEPOL” bajo el Registro No. 77, de fecha 20 de febrero de 1979, como señal de propaganda, para distinguir y promocionar el producto del zepol. (Ver folio 170 y 171).

c.- “ZEPOL (DISEÑO)” bajo el Registro No. 111700, de fecha 8 de febrero de 1999, como marca de fábrica, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger productos farmacéuticos de uso humano, vigente hasta el 8 de febrero de 2019. (Ver folio 172 y 173).

d.- “ZEPOL SE FROTA Y EL ALIVIO SE NOTA”, bajo el registro No. 1086, de fecha 11 de junio de 1998, como señal de propaganda, para distinguir y promocionar productos



farmacéuticos, tales como unguentos balsámicos de la categoría rubefacientes para uso humano. (Prueba aportada mediante escrito de folio 194).

e- **“ZEPOL INFANTIL ALIVIO EN GRANDE PARA LOS PEQUEÑOS”**, bajo el registro No. 792, de fecha 20 de marzo de 1996, como señal de propaganda, para distinguir y promocionar productos farmacéuticos. (Prueba aportada mediante escrito de folio 194).

2.- Se tiene por comprobada la notoriedad y fama de las marcas inscritas **“ZEPOL”** en Costa Rica, según prueba aportada por la recurrente de folios 27 a 72, así como por la prueba aportada con su escrito de expresión de agravios de folio 194.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“Z – BOL”**, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que encuentra marcadas diferencias entre los signos contrapuestos que son suficientes para permitir su coexistencia registral, imposibilitando tales diferencias un posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, sin pronunciarse sobre la condición o no de la notoriedad de la marca **“ZEPOL”**.

Por su parte, la oposición, así como los argumentos de la empresa recurrente en sus escritos apelación y expresión de agravios, se basaron en que existe evidente similitud gráfica, fonética, e identidad ideológica entre las marcas y señales de propaganda inscritas **“ZEPOL”**, propiedad de la apelante y la marca solicitada **“Z – BOL”**. Señala que ambas son gráficamente similares, por cuanto utilizan letras en la misma posición, la cual induciría a error al público, además que



guardan similitud gráfica, ya que al pronunciarlas tienen el mismo sonido. Alega, que existe identidad de productos, siendo, que los productos que protege la marca “ZEPOL” son de la misma clase y naturaleza que los productos que pretende proteger la empresa solicitante con la marca “Z - BOL”, pues, se trata de productos farmacéuticos de uso humano, y por ende se distribuyen y se venden en los mismos almacenes, abastecimientos y supermercados. Asimismo, se alegó por parte de la empresa recurrente la notoriedad de las marcas de su propiedad, así como la amplia variedad de productos de fábrica bajo la marca “ZEPOL” que comercializa tanto en el mercado nacional como internacional.

CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluyo entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393)

Es importante resaltar que en nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el Voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:

“I.- Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14:15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos



sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado pro Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14:40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento



ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales...”. (Lo resaltado en negrita no es del original).

Recuérdese que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No. 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

*“**Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:
(...)*

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del



Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

“...La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual, sea susceptible de crear confusión. (...)”

Valga decir, y aunque no resulte de aplicación al caso concreto por la fecha en que se inició esta litis, que recientemente nuestra legislación ha reforzado la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decreta la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, se reformó, entre otros, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:



“(...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

*“**Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*



- b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”.*

Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca



notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesis, en el Voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.

QUINTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA

RECURRENTE. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que avala este Tribunal. De los recortes y fotocopias debidamente certificadas así como originales, referentes a la marca “ZEPOL”, de periódicos y diarios de circulación nacional como La Nación, Al Día, La Extra, El Comerciante y el Esquinazo, revistas y suplementos de varios meses y años, afiches promocionales, brochures, catálogos, concursos, internet (página Web sobre la historia de la empresa), información de la Cámara de Industrias en Pagina Web sobre



Laboratorios Zepol S.A., fotografías de actividades promocionales de 1987 y de la fachada del edificio principal de la empresa donde se fabrican los productos, facturas de venta, análisis de producto terminado, etiquetado, proceso de control y aseguramiento de calidad aportados como prueba, este Tribunal constata que las mismas están relacionadas con la propaganda, publicidad, promoción y difusión de la marca “**ZEPOL**” relacionada con la fabricación, venta y exportación de productos medicinales y farmacéuticos, reconocidos no sólo en Costa Rica, sino en otros países centroamericanos como Nicaragua, Panamá, además de Cuba y otros países, según se desprende de la certificación de ventas en dichos países, extendida por el Contador Público Autorizado Licenciado Oswaldo Cabrera Soto, de fecha 11 de marzo del 2009, durante el período comprendido entre el 1º de octubre al 30 de setiembre de los años 2003 al 2008 inclusive por la calidad y prestigio de los mismos productos, propiedad de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, S.A.** Se incluye además copias certificadas de los Certificados de Registro así como de Renovación de la marca “**ZEPOL**” en otros países como Estados Unidos de América, República Dominicana, Panamá, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Cuba, Puerto Rico, así como de Costa Rica, de los Certificados ISO, de los Certificados de Registro de Empresa expedidos por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), Certificados de Empresa expedidos por la Asociación Española de Normalizaciones y Certificación (AENOR), todos los anteriores a partir del año 1999, Certificado de Gestión Ambiental expedido en el año 2008 por la Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Costa Rica por la nominación en la categoría “Industria, Noche de Galardones, 2005”, Certificado para Importar y Distribuir Medicamentos Humanos, expedido por el Ministerio de Salud en el 2003, Permiso de Funcionamiento para Industria del año 2002, Declaración de Inscripción, Modificación de Datos y Desinscripción, Registro Único de Contribuyentes, con indicación de fecha de inicio de actividades 5 de abril de 1950 y finalmente Declaración Jurada del Impuesto de Patentes Municipales de la Municipalidad de Curridabat, todo lo anterior de la empresa **Laboratorios Zepol, S.A.**

Toda la prueba anteriormente citada y agregada a los autos, deja demostrada la extensión de conocimiento por el sector pertinente del público, la intensidad, el ámbito de difusión, publicidad



y promoción de la marca “ZEPOL”, así como su antigüedad y uso constante, análisis, producción y mercadeo, todo ello fiel reflejo de la notoriedad en su país de origen Costa Rica, por lo que, dentro del sector pertinente, la marca “ZEPOL” es notoria y por ende, debe protegerse absolutamente desde todo punto de vista.

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar a la marca “ZEPOL” como una marca notoriamente reconocida por el público consumidor de este tipo de productos en Costa Rica, siendo cuantitativamente la mayoría de la población, y por esa razón, este Tribunal debe revocar la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiuno de mayo de dos mil ocho, por ser la marca “ZEPOL” un signo notorio, propiedad de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL S.A.**, como tal debe otorgársele la protección que por esa condición le confiere la normativa marcaria.

SEXTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

Para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; 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. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas



ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Además ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.



Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee definen así:

*"Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las **marcas gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina **marcas anexas**. ...Las **marcas mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49). (destacado en negrilla no es del texto original),*

en el presente asunto, la marca solicitada "**Z - BOL**" bajo examen, es una marca denominativa, por estar compuesta solamente por letras separadas por un guión, y la marca notoriamente declarada "**ZEPOL**" es también una marca denominativa, por cuanto está conformada por un grupo de letras formando un vocablo.

Tenemos que los signos a cotejar, ambos para productos farmacéuticos, entre otros pero principalmente, son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
ZEPOL	Z - BOL

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, ambas palabras se componen la primera de cinco letras, la segunda de cuatro letras. De ellas, tres son iguales, la primera letra sea la "**Z**", que es la que toma relevancia en el presente caso, por la



reconocida señal de propaganda **“ZEPOL SE ESCRIBE CON ZETA, SI NO ES CON ZETA NO ES ZEPOL”**, propiedad de la empresa recurrente y por otro lado las letras **“OL”** con la que finalizan tanto el signo inscrito como el solicitado, cabe indicar, que las sílabas **“POL y BOL”** finales, acentúan la similitud gráfica entre ambas. Así se establece la similitud gráfica entre ambas palabras, ya que no se encuentra suficiente diferencia en este nivel, por lo que gráficamente, resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo establece este Tribunal.

Respecto al nivel fonético, es importante señalar, que ambos signos inician con la letra **“Z”** y la pronunciación de la sílaba final del signo inscrito y el solicitado, sea **“POL”** y **“BOL”**, son claramente semejantes fonéticamente hablando, sin establecerse mayor diferencia entre éstos, por lo que del estudio comparado de ambos, se determina con respecto al carácter fonético que la pronunciación en conjunto de los signos es muy parecida, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto es bastante similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, así como de un aprovechamiento injusto de la marca ya inscrita por parte de la empresa solicitante, de ahí, que lleva razón el apelante cuando manifiesta en su escrito de apelación y agravios que existe una evidente similitud fonética entre el signo inscrito y el solicitado.

Además, los productos, como bien lo señala la representación de la empresa recurrente, pertenecen a la misma clase y se venderían en los mismos almacenes o establecimientos comerciales, debe indicarse, que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de tal forma que el objetivo primordial en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, bajo el principio de que deben ser distinguibles, lo cual como se señaló en el caso bajo estudio podría intuirse que la coexistencia de ambas marcas generaría un alto riesgo de confusión y asociación así como, un aprovechamiento injusto por parte de un tercero que no goza con anterioridad de derechos marcarios, que en el caso concreto si le son correspondientes a la empresa recurrente.



Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el contenido conceptual o ideológico representa un elemento relevante a la hora de comprobar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, el cual no se encuentra relacionado con los productos a proteger, igual situación ocurre con las marcas inscritas, por lo que este Tribunal considera que no existe la posibilidad de una confusión ideológica o conceptual por parte del público consumidor, siendo, que los respectivos elementos denominativos que conforman los signos inscritos “ZEPOL” y el solicitado “Z - BOL” carecen de un concepto propio, resultando más bien producto de la creatividad intelectual, de tal manera, que no puede argumentarse que entre tales signos distintivos haya alguna coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado. Sin embargo, sí podríamos recalcar que existe un aprovechamiento injusto por parte de la empresa solicitante, de la trayectoria, prestigio y la notoriedad de las marcas inscritas “ZEPOL”, para con ello poder comercializar sus productos e introducirlos al mercado, con fundamento en lo considerado líneas atrás.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existe una semejanza gráfica y fonética, además el signo marcario solicitado pretende proteger productos similares a los de la marcas inscritas, y en la misma clase 05 de la nomenclatura internacional, por lo que es válido sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre las marcas, pudiéndose afectar los derechos de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, S.A.**, titular de la marca notoria “ZEPOL”, quien goza del derecho exclusivo al ser una marca notoriamente conocida, tal como se prevé en el numeral 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos ya citado, y dicha posibilidad, como lo establece la normativa, es suficiente para negar la inscripción del signo “Z - BOL” como marca, ya que se elevan las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, al atribuirle a los productos que se le ofrecen, un origen



empresarial común, o bien un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo propiedad de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, S.A.**

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un inadecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser acogida la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas presentan similitudes de carácter gráfico y fonético, y por consiguiente, los agravios del apelante, resultan de recibo, por cuanto quedó claro que ante las similitudes de las marcas contrapuestas, la solicitada no goza de suficiente distintividad que haga que ésta pueda coexistir con las marcas y señales de propaganda inscritas, pudiendo causar con ello un alto grado de riesgo de confusión y asociación entre el público consumidor, violentando los incisos a), b) y k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que el permitir la inscripción de la marca solicitada “**ZEPOL**”, en clase 05, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e productos higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos; especialmente productos veterinarios, quebrantaría no solamente lo establecido en el numeral 24° incisos e) y g) del Reglamento citado, sino también lo dispuesto en los artículos 8, inciso e) y 44, párrafos segundo y tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya citados.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que encuentra este Tribunal la existencia de similitud gráfica y fonética, según fue analizado, entre los signos contrapuestos que impide su coexistencia registral, así como por la condición de notoriedad de las marcas inscritas “**ZEPOL**”, propiedad de la empresa recurrente **LABORATORIOS ZEPOL, S.A.**, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de dicha empresa, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a



las diez horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiuno de mayo de dos mil ocho, la que se revoca en este acto.

OCTAVO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Cecilia García Murillo**, en su calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiuno de mayo de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca. 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.**-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TR. Marcas notoriamente conocidas

-TNR. 00.42.55