



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0737-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de servicios “FINZURICH (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen No. 10066-07)

ZURUCH INSURANCE COMPANY, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1387-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Ureña Ferrero**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-0901-0453, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **ZURICH INSURANCE COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Suiza, Mythenquai 2, 8002 Zurich, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta minutos y tres segundos del dieciséis de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2006 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Sergio Quesada González**, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **FINZURICH SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FINZURICH (DISEÑO)**”, en **clase 36** de la nomenclatura internacional, para proteger distinguir: “negocios financieros; negocios monetarios; y negocios inmobiliarios”.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido al efecto el Licenciado



Federico Ureña Ferrero, de calidades señaladas y en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **Zurich Insurance Company**, formuló oposición al registro solicitado, alegando, en términos generales, que el distintivo marcario solicitado presenta similitud gráfica y fonética con el nombre comercial y las marcas de su representada, sea el signo distintivo “**ZURICH**”, así como la notoriedad y fama del mismo a nivel mundial.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con treinta minutos y tres segundos del dieciséis de marzo de dos mil nueve, dispuso: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ZURICH INSURANCE COMPANY, contra la solicitud de inscripción de la marca “FINZURICH (DISEÑO)”, en clase 36 internacional, presentado por FINZURICH S.A., la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE**” .

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Federico Ureña Ferrero, mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2009 interpuso *Recurso de Apelación*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 20 de octubre de 2009, una vez otorgada la audiencia reglamentaria, ratificó los agravios expresados en su escrito de apelación.

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

Redacta el Juez Méndez Vargas; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca de servicios solicitada “**FINZURICH (DISEÑO)**” con los signos distintivos propiedad de la opositora “**ZURICH (DISEÑO)**”, determinó que no existía similitud ni gráfica ni fonética, ya que se denotan más diferencias que semejanzas, que las mismas son totalmente distintas, descartando un posible riesgo de confusión (directa o indirecta) en el público consumidor, a pesar de la notoriedad de la marca de la oponente, razón por la cual no existe argumento para denegar la inscripción de la marca “**FINZURICH (DISEÑO)**”. Al respecto señaló en la resolución recurrida lo siguiente:

“Luego de la anterior comparación, se pueda observarse (sic) que el signo solicitado consiste en un fondo blanco, en el que aparecen cuatro círculos paralelos unidos por un cuadrado. Debajo de los mismos, aparecen las letras “FINZURICH” en letras de tipografía especial rellenas de color blanco. Por su parte, el signo de la oponente se caracteriza por ser de un fondo blanco en el cuál se observa una letra “Z”. Debajo de lo anterior, se observa la palabra “ZURICH” en letras color negro de tipografía especial. Luego de la anterior comparación, se determinan dos premisas. La primera, que las marcas en conflicto se ubican en clase 36 internacional y protegen algunos servicios iguales y otros de similar naturaleza. No obstante ello, para determinar el riesgo de confusión, es necesario además, que exista semejanza entre los signos en estudio. La segunda premisa, consiste en determinar que los signos en conflicto poseen suficientes elementos que los distinguen, ya que en el caso de la marca solicitada, se puede observar que la misma consiste en el diseño que contiene figuras geométricas circulares unidas de un cuadrado. Mientras que la marca inscrita, contiene un círculo negro con una “Z”. Así como también, la tipografía utilizada en la parte denominativa de las marcas resulta



evidentemente diversa. Por otro lado, en cuanto al aspecto gramatical de los signos, la sílaba “FIN” le otorga el carácter distintivo al signo marcario solicitado, que le permite ser diferenciado respecto al signo de la empresa oponente. Por lo cuál, resulta evidente que pueden coexistir registralmente ya que poseen suficientes diferencias gráficas, que hacen posible que el consumidor puede elegir con suma facilidad los servicios de la marca que desea elegir. Por su parte, en cuanto al contenido conceptual, se determina que la marca solicitada carece de todo contenido conceptual, por lo que en este campo difiere absolutamente de la solicitada.

[...]

Por su lado y para demostrar la supuesta notoriedad de sus marcas, la empresa oponente aporta:

[...]

Luego del análisis de la anterior prueba, es criterio del registro que existen suficientes elementos que nos permiten entre otras cosas, demostrar que la marca de la empresa oponente goza de un cierto prestigio y notoriedad en la rama financiera en la que se desempeña en varios países del orbe, ya que se logra probar la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los servicios que protege (publicidad en revistas especializadas en el ramo), la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad de la marca, así como también se demuestra la antigüedad y su uso constante en el mercado, entre otros elementos. No obstante lo anterior, la notoriedad de una marca se protege cuando los signos marcarios son similares o idénticos, situación que no ocurre en el caso concreto debido a que conforme al análisis realizado en el punto i) de la resolución, las marcas resultan totalmente diferentes, motivos por los cuáles, no se afecta la notoriedad de la marca de la empresa oponente.

Así, es criterio de este Registro, que la marca solicitada no se ubica en ninguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, motivos por los cuáles debe rechazarse la oposición planteada ya que no posee fundamentos de derecho para acogerse.”



Por su parte, el recurrente basó sus agravios en la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y el de signo de su propiedad, al respecto alegó lo siguiente:

*“En el presente caso, al contraponer ambas marcas tenemos que: (...), el elemento **MEDULAR** y distintivo de la marca que se pretende registrar, el cual es **ZURICH**, se encuentra presente en ambas marcas además ambas se encuentran protegiendo servicios similares en las mismas clases, lo cual nos hace ver de manera indubitable que la marca que se pretende registrar carezca del elemento distintivo, así como de cualquier otro que le permita diferenciarse de la de mi representada, con la agravante que se encuentran dirigidas a un mismo sector de consumo, siendo evidente un aprovechamiento injusto por parte del registrante de la marca **FINZURICH** de las bondades de la marca de mi representada, la cual inclusive fue reconocida por el mismo Registro de Marcas como notoria y famosa, según se desprende al final de la resolución recurrida.*

[...]

*... Siguiendo con la doctrina citada por el Registro para el rechazo de la oposición interpuesta por mi representada, es casualmente la función diferenciadora a la cual hace referencia, la que no se da en el presente caso, ya que estamos hablando de marcas que en cuanto a su elemento **ESENCIAL (ZURICH)** son idénticas, van dirigidas a un mismo sector, y se encuentran protegiendo las mismas clases y por ende servicios. Nótese que el mismo Registro habla de que no se debe permitir el Registro de una marca cuando las similitudes puedan provocar un riesgo de confusión, lo cual es indubitable en este caso, al pensar el consumidor que toma un producto o servicio creyendo que está tomando el correcto, es decir el protegido por la marca famosa y notoria.*

*... En el análisis que hace el Registro de ambas marcas, se concentra el registrador únicamente en los signos o diseños de cada una, siendo que sobre éstos no hay discusión, ya que los mismos tienen suficientes elementos para diferenciarse el uno del otro, sin embargo el meollo del asunto en el presente caso, no son los signos, sino que por el contrario son las palabras que acompañan dichos signos, siendo que el que se pretende registrar contiene el elemento **ZURICH**, el cual, tal y como lo hemos*



*desarrollado en nuestra oposición, así como la presente apelación, es una marca famosa en el ámbito financiero y de seguros a nivel mundial, y que de forma injusta se pretende registrar por medio de la solicitud impugnada. Nótese además de que la marca de mi representada, la cual sirve de base para la presente oposición no solamente se acompaña de dicho signo, sino que por el contrario tiene como elemento principal la palabra **ZURICH**, la cual se encuentra además registrada individualmente según se comprobó en autos, y que ha sido debidamente reconocido por el Registro de Marcas como una marca famosa y notoria.*

Nótese que en el presente caso estamos en presencia de una marca donde existe:

- 1. Confusión visual (similitud ortográfica y gráfica) en cuanto al término **ZURICH**.*
- 2. Confusión ideológica (similitud conceptual de palabras, misma clase, mismo sector al cual se dirigen los servicios)*

[...]

*... Dentro del análisis realizado además concluye el Registrador de que el prefijo “**FIN**” (el cual valga la redundancia es de uso genérico) le otorga suficiente carácter distintivo al signo marcario solicitado, lo cual a todas luces es un análisis superficial y sin fundamento, ya que el elemento “**FIN**” de hecho no viene a cambiar o aportar algo diferente al elemento principal el cual es “**ZURICH**”. Pensar lo contrario sería pensar o aceptar entonces registros tales como:*

- **FINBCR** en contraposición al **BCR** protegiendo servicios en la misma clase.*
- **FINSCOTIABANK** en contraposición a **SCOTIABANK** protegiendo servicios en la misma clase.*
- **FINHSBC** en contraposición a **HSBC** protegiendo servicios en la misma clase.*

*Es un hecho que cualquiera de referidos registros debería rechazarse “**ad portas**”, ya que el elemento que se pretende como “**DIFERENCIADOR**” no lo es (es un prefijo de uso común), y que lo que realmente importa son las demás palabras las cuales van dirigidas a un mismo sector y sobre marcas ya consolidadas en el sector financiero. A todas luces el registro de cualquiera de los ejemplos citados, haría que los titulares de dichos derechos se opusieran rotundamente a dichos registros, por las mismas razones y*



argumentos esbozados por mi representada.

*... Como un elemento rescatable de la resolución recurrida, **bien hace el Registro en otorgar a la marca de mi representada el carácter de marca famosa y notoria**, sin embargo **yerra** al decir de que no puede aplicarse lo referido en el Convenio de París, así como la legislación citada, **debido a que no son marcas similares o idénticas, lo cual evidentemente es un error**, ya que ha quedado clara la similitud de ambas en cuanto al elemento esencial el cual es **ZURICH**.”*

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal comparte y avala los agravios así como los fundamentos esbozados por la parte recurrente en su escrito de apelación, razón por la cual estima que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos y tres segundos del dieciséis de marzo de dos mil nueve, debe ser revocada en lo apelado, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**FINZURICH (DISEÑO)**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica, fonética e ideológica con los signos considerados como notorios y famosos a nivel internacional, tanto por el Órgano a quo como por este Tribunal, propiedad de la empresa recurrente, sean las marcas y nombres comerciales “**ZURICH**”; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad los términos “**ZURICH**”, que son los elementos predominantes y los que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le antepone la palabra “**FIN**”, la cual además valga decir, para la clase y tipo de servicios para los que fue solicitada, nos va a dar la idea de servicios financieros (una financiera), relacionados íntimamente con los servicios que protegen y distinguen los signos de la empresa oponente y aquí recurrente, sin embargo y aunando a ello, debe además considerarse que el consumidor medio tiende a identificar el producto o servicio por el elemento predominante, siendo conforme al



diseño de la marca solicitada el elemento predominante el término “**ZURICH**”, el cual es idéntico al término predominante de los signos distintivos “**ZURICH**”, propiedad de la empresa oponente. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean muy parecidas, casi idénticas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es idéntica en su elemento predominante, sumado a ello además que ideológica y conceptualmente los signos enfrentados guardan íntima relación.

Precisamente, es esa similitud e identidad en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial en el consumidor medio, especialmente en relación con los signos distintivos considerados por el Órgano a quo así como por este Tribunal como notorios y famosos a nivel internacional, propiedad de la empresa oponente, ya que se pretende proteger servicios relacionados a los amparados por éstos, a saber servicios financieros, monetarios y de seguros, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, así como favorecer un aprovechamiento injusto por parte de la empresa solicitante del esfuerzo realizado por la aquí recurrente, que ha logrado darle a su marca el status de marca notoria y famosa, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*.



Así las cosas, el signo solicitado “**FINZURICH (DISEÑO)**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 8 inciso e) y del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

En consecuencia, lleva razón la recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de servicios “**FINZURICH (DISEÑO)**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las signos distintivos notorios y famosos internacionalmente, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión y riesgo de asociación que se puede producir.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Federico Ureña Ferrero**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ZURICH INSURANCE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos y tres segundos del dieciséis de marzo de dos mil nueve, la cual en lo apelado debe revocarse., para su lugar declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la solicitud de inscripción presentada.



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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Ureña Ferrero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZURICH INSURANCE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos y tres segundos del dieciséis de marzo de dos mil nueve, la cual en lo apelado se revoca, y en su lugar se declara con lugar la oposición interpuesta y se deniega la solicitud de inscripción presentada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.