

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0358-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO “JALZER”

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-2540)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO 0738-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y un minutos del trece de noviembre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, con domicilio en Santa Ana, San José, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Ciudad de Panamá, calle 50, Edificio Global Plaza, 6to piso, contra la resolución dictada por el aquel entonces Registro de la Propiedad Industrial a las 15:47:49 horas del 18 de junio de 2020.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El otrora Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción como marca del signo **JALZER**, para distinguir “*producto farmacéutico de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o*”

*afecciones del sistema nervioso, digestivo y metabolismo*”, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Cordero Pereira lo apeló, y expuso como agravios:

Que se debe aplicar el principio de especialidad, y la simple similitud entre las marcas no es razón de rechazo. La marca JALZER se ha limitado para proteger exclusivamente un producto farmacéutico de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, digestivo y metabolismo, con el propósito de detallar todos aquellos productos de manera que la marca brinde protección exclusiva de los mismos. A su vez, estos productos serán comercializados bajo una receta médica, la cual será emitida por un profesional y no de otra manera.

Por lo tanto, el consumidor no se verá afectado. La marca registrada protege productos farmacéuticos de uso humano; pero se realizó una búsqueda en las distintas páginas web en donde se indica que ALZER, es un complemento alimenticio a base de antioxidantes y vitaminas seleccionados para reforzar la memoria.

Es evidente que aunque estas marcas distinguen la misma clase, sus productos y la relación entre estos es completamente distinto, y es que esta diferenciación es la que le otorga aptitud distintiva clara a la marca, logrando así que el consumidor promedio pueda hacer uso de sus facultades de manera tal que no genere un riesgo, sino que por el contrario pueda determinar función de manera precisa y clara y los

logre distinguir unos bienes respecto de otros que sean ofrecidos en el mercado, y que puedan resultar similares o susceptibles de ser asociados.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de CATALYSIS, S.L. la marca de fábrica **ALZER**, registro 137161, vigente hasta el 31 de enero de 2023, en clase 5 para distinguir un producto farmacéutico de uso humano (folio 4 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**CUARTO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- a) Si el signo es ... similar a una marca ... registrada ... por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser ... similar a una marca ... registrada ... por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca ...anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

## SIGNO SOLICITADO

# JALZER

Producto farmacéutico de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, digestivo y metabolismo.

---

MARCA REGISTRADA

## ALZER

Producto farmacéutico de uso humano.

**JALZER** comparte 5 de sus letras y en el mismo orden de estas con la marca **ALZER**, lo que nos indica que gráficamente los signos cuentan con más semejanzas que diferencias, y según las reglas del cotejo marcario del artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J) se le debe dar más importancia a las primeras.

Al presentar las marcas una alta similitud gráfica por su estructura gramatical análoga, también presentan similitud fonética, es en este campo que los signos presentan la mayor semejanza ya que su pronunciación es muy similar.

Es importante mencionar que el campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los medicamentos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, esto aumentará el riesgo de confusión para el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico los signos son percibidos por el consumidor como de fantasía, es decir no evocan idea o concepto alguno capaz de ser asociado.

Una vez realizado el cotejo, es importante el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido manteniendo el Tribunal en cuanto a los criterios de comparación tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos y presentan algún grado de similitud (como el caso de estudio).

Como señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] *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. [...]*”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Conforme se solicita, el signo **JALZER** es para distinguir un producto farmacéutico de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, digestivo y metabolismo, y el producto distinguido por la marca inscrita **ALZER**, corresponden a un producto farmacéutico de uso humano.

Como se observa, la marca registrada distingue un producto farmacéutico, por lo tanto, son productos que pertenecen al mismo mercado, comparten los mismos canales de comercialización, se venden en los mismos establecimientos y se dirigen a un mismo consumidor, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad. Sobre lo señalado por la apelante, en el sentido de que ALZER distingue un complemento alimenticio, se indica que la calificación se realiza de acuerdo a la información que consta en los asientos registrales.

Hay que tener presente que el consumidor, al realizar el acto de consumo, aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria.

Sumado a lo anterior, hay que recordar que, tratándose de productos farmacéuticos, tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Tribunal han reiterado que el análisis debe ser más estricto al estar en juego la salud de los consumidores, siendo que en caso de que se cometa un error en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física. Melanie Haiken explica en su artículo “10 errores comunes de medicación que pueden matar” como en los Estados Unidos cada año un millón y medio de personas se enferman o son severamente lastimados por errores de medicación, y de éstos cien mil mueren. De todos estos errores de medicación, los provocados por la confusión causada por medicinas cuyo nombre suena de forma similar ascienden al veinticinco por ciento del total:

#### 1. Confundir dos medicamentos con nombres similares

Puede suceder en cualquier sitio de la cadena de transmisión: Tal vez la letra a mano del doctor es ilegible, o el nombre se introduce de forma incorrecta en la computadora de la farmacia, o el intercambio ocurre cuando la medicina incorrecta es tomada del estante. ‘La mayoría de las farmacias pone en los estantes las medicinas en orden alfabético, entonces usted tiene medicinas con nombres similares una a la par de la otra, lo cual hace más probable para alguien tomar la equivocada’ dice Michael Negrete, CEO de la no lucrativa Fundación Farmacia de California. (1. Confusing two medications with similar names // It can happen anywhere in the transmission chain: Maybe the doctor's handwriting is illegible, or the name goes into the pharmacy computer incorrectly, or the swap occurs when the wrong drug is pulled from the shelves. "Most pharmacies shelve drugs in alphabetical order, so you have drugs with similar names right next to each other, which makes it even more

likely for someone to grab the wrong one," says Michael Negrete, CEO of the nonprofit Pharmacy Foundation of California.)

Melanie Haiken, "10 Common Medication Mistakes That Can Kill", consultable en <https://laudyms.wordpress.com/2009/09/17/10-common-medication-mistakes-that-can-kill/>.

Por lo antes citado, signos que comparten la mayoría de su parte denominativa son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad de que un consumidor tome un signo por otro; e indirecto, la posibilidad de que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común, delimitando dicha confusión a los productos que presentan relación en el sector de mercado pertinente como se desarrolló.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Roxana Cordero Pereira representando a **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, contra la resolución dictada por el otrora Registro de la Propiedad Industrial a las 15:47:49 horas del 18 de junio de 2020, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución



que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB//ORS/LVC/PSA/GOM

#### DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33