RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0725-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "ZIMIL"

PARMALAT S.P.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 8589-2002)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO Nº 1320-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto,** mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos venta y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **PARMALAT S.P.A.,** domiciliada en Vía O. Grassi, 22/26-43044-Collechio (PR), Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiún minutos, treinta y ocho segundos del treinta de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de noviembre del dos mil dos, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **"ZIMIL",** para proteger y distinguir en **Clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos

para niños y enfermos, cataplasma, material de medicación, material dental, desinfectante y herbicidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, veintiún minutos, treinta y ocho segundos del treinta de marzo del dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca **"ZIMIL".**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el diecisiete de abril del dos mil nueve, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, representación de la empresa **PARMALAT S.P.A.,** presentó recurso de revocatoria y apelación.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, dieciocho minutos, un segundo, del veintinueve de abril del dos mil nueve, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las ocho horas del veinticuatro de agosto del dos mil nueve, le confirió a la empresa apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta por medio de escrito presentado ante esta Instancia el dieciséis de setiembre del dos mil nueve.

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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente: **ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **"SIMI"** a nombre de la empresa **MR. CONTAINER,** según consta del registro número **115146**, desde el 10 de agosto de 1999, vigente hasta el 10 de agosto del 2009, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y par improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. (ver folios 34 a 35).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra HECHOS con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, veintiún minutos, treinta y ocho segundos del treinta de marzo del dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca **"ZIMIL",** por considerar en los considerandos tercero y cuarto de la resolución venida en alzada, que entre dicha marca y la inscrita **"SIMI"**, existe similitud gráfica y fonética, lo que puede inducir a erro o confusión al público consumidor lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el incumplimiento de las finalidades de la misma.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en sus escritos de apelación y expresión de agravios argumenta que la resolución recurrida es totalmente contraria a derecho y atenta contra el principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política

de nuestro país, que ese mismo Registro se convierte en juez y parte sacando supuestos parecidos y solicitudes entre dos marcas cuya coexistencia registral es del todo variable. Y agrega. Agrega, que la oficina de marcas con la resolución recurrida perjudica a su representada, denegando injustificadamente la inscripción de su Marca y Diseño, que ese despacho irrespeta, al denegar injustamente su derecho de registro.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. 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 visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, 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. 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

> *"(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*
>
> *a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro 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". (lo subrayado no es del texto original).*

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

> *"(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*
>
> *a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
>
> *b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
>
> *c) Debe darse más importancia a las **semejanzas que a las diferencias entre los signos**;*
>
> *d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
>
> *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;(...)" (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

> *"(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los*

titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores…" **(Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)"**

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
SIMI	**ZIMIL**
PRODUCTOS QUE DISTINGUE.	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA
Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y par improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos	**Clase 5.** Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, cataplasma, material de medicación, material dental, desinfectantes y herbicidas.

…existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas hacen que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Desde el punto de vista ***gráfico*** **las denominaciones cotejadas son**

parecidas, la única diferencia entre la marca inscrita y solicitada lo es la letra "Z" al inicio**,** y la letra **"L"** al final del signo pretendido**, sucediendo,** que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud ***fonética o auditiva*** está presente en ambos signos, no obstante, pues a pesar, de que las letras "Z" al inicio y "L" al final, se encuentran en el signo solicitado, los vocablos **"SIMI"** y **"ZIMIL",** al ser articulados tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar, siendo, que dicha similitud podría generar en una confusión directa. Lo anterior aunado a que protegen productos iguales, lo que hace aún más que el público consumidor las confunda.

Partiendo de lo anterior, y como resultado de la semejanza existente entre los signos confrontados, puede ocurrir que el consumidor confunda alguno de los productos marcados con la marca **"SIMI",** inscrita, con los productos de la marca **"ZIMIL"**, que se pretende registrar, dada la identidad existente entre ellos. En virtud de lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada **"ZIMIL"** guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita **"SIMI".**

Las similitudes gráfica y fonética encontradas, no así la ideológica, pues ambos vocablos no tienen un significado en español, entre el signo solicitado y el inscrito, corresponden precisamente a la ausencia de una condición, la especialidad, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

> *"**(…)** el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con*

respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro". **(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).**

SEXTO. 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 y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados desde el punto de vista gráfico y fonético, con el agravante de que los productos que identifican las marcas contrapuestas, tal y como se desprende del cuadro fáctico anterior, resultan ser, iguales, por lo que compartirían los mismos canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, lo que podría provocar que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común, es decir, que vengan del mismo productor o comercializador.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

"La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello."

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo marcario a uno y otro signo conforme lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que las marcas inscrita y solicitada, son similares gráfica y fonéticamente y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión y asociación del público consumidor, máxime que protegen productos iguales entre sí. Por lo que este Tribunal considera que no son de recibo los alegatos expuestos por la apelante en su escrito de apelación y agravios cuando señala que *"La resolución ahora recurrida es totalmente contraria a derecho (...)"*.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende inscribir afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el posible riesgo de confusión y asociación entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa **PARMALAT S.P.A.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiún minutos, treinta y ocho segundos del treinta de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**,** en su condición de apoderado especial de la empresa PARMALAT S.P.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiún minutos, treinta y ocho segundos del treinta de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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***

Lic. Luis Jiménez Sancho ***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por derechos de terceros
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 0041.33