



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0038-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “ZYTAR”

Marcas y otros signos

Víctor Vargas Valenzuela, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7990-04)

VOTO N° 317-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del ocho de octubre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en condición de apoderado especial de Dimminaco AG, constituida y organizada por las leyes de Suiza, domiciliada en Zurichstrasse 12, 8134 Adliswil, Suiza, contra la resolución dictada por Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cuarenta y seis minutos del siete de abril de dos mil seis.

RESULTANDO

- I. Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil cuatro, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como apoderado especial de Dimminaco AG, solicitó el registro de

ZYTAR

como marca de fábrica para distinguir productos y preparaciones veterinarias, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

- II. Que por resolución de las siete horas, cuarenta y seis minutos, del siete de abril de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002 del “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995 y del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, SE RESUEVLE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*” (negritas y mayúsculas del original).
- III. Que por escrito presentado en fecha seis de junio de dos mil seis, el Licenciado Vargas Valenzuela, actuando en su condición dicha, apeló la resolución final antes indicada, solicitando ya ante esta sede que se revoque y se ordene continuar con el trámite de registro.
- IV. 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 la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca ZITAX en clase 05 para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, a nombre de Merck Centroamericana S.A., registro N° 104542 y vigente hasta el siete de noviembre de dos mil siete (folio 40).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DEL RECHAZO DEL REGISTRO. ALEGATOS DEL APELANTE. La resolución final fundamenta su rechazo en la existencia previa de la marca registrada ZITAX, en la misma clase de la solicitada, y para distinguir artículos de semejante naturaleza, por lo que existe la posibilidad de confusión en el público consumidor.

Contra este razonamiento, el apelante argumenta que los productos de índole farmacéutica y veterinaria no son consumidos por el público de forma directa, sino que se hace a través de la recomendación que hace un especialista, el cual no será confundido, y que no se presenta confusión auditiva.

CUARTO. CONSUMO DEL PRODUCTO DE FORMA PRESCRITA. El primer argumento del apelante se refiere al consumo del producto a través de la prescripción de un especialista. Sin embargo, en esta sede registral no se puede analizar si el producto o preparación veterinaria que será finalmente distinguido con la marca ZYTAR sea del tipo que requiere de prescripción por parte de un veterinario, o sea de venta libre. Dicho aspecto es un tema referido a la aprobación que, para su comercialización, deberá de otorgar el Ministerio de Salud, no siendo este tema un aspecto que se pueda tomar en



cuenta durante el procedimiento de registro. Por lo que dicho argumento no puede ser acogido por este Tribunal.

QUINTO. DIFERENCIA EN LA FONÉTICA DE LOS SIGNOS BAJO ANÁLISIS.

Entrando en materia de comparación entre marcas, se presenta el siguiente panorama:

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
ZITAX	ZYTAR
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Clase 05: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos	Clase 05: Productos y preparaciones veterinarias

A pesar de que alega el apelante que en el nivel fonético las marcas son distintas, el análisis de similitud no puede quedarse solamente en ese nivel. El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

Seguiremos estas reglas no taxativas, para realizar la comparación entre ambos signos.

En el nivel gráfico, vemos como, el signo que se pretende inscribir, ZYTAR, es casi idéntico al ya inscrito, ZITAX, diferenciándose tan solo por el cambio de la letra Y por la I y la R por la X. Pero, en lo que respecta al resto, gozan de identidad, están compuestas por las mismas letras ordenadas en el mismo orden.

En el nivel ideológico, no se puede decir que las palabras tanto inscritas como propuesta tengan un significado especial en el idioma español, y, en caso de tenerlo en otro idioma, este no es evidente para el consumidor promedio costarricense. Por lo que el nivel



ideológico del análisis no arroja argumentos ni a favor ni en contra de la posible confusión que se pudiera presentar en el público consumidor.

En el nivel fonético, aún y cuando podemos encontrar una pequeña diferencia en la forma en que se pronuncian ambas palabras, dicha diferencia no es suficiente para hacerlo distintivo, es mucho mayor la similitud fonética que la supuesta diferencia. Siendo la supuesta diferencia fonética entre los signos uno de los alegatos del apelante, este debe ser rechazado, ya que es clara la similitud que se presenta fonéticamente analizados los signos.

Y si a esto le sumamos que ambos signos pretenden distinguir productos de la clase 05 de la nomenclatura internacional, tenemos que debe ser mayor el celo de la Administración Pública en su registro, ya que una confusión en el público consumidor puede tener graves consecuencias en la salud de una persona o animal, por protegerse productos que tienen que ver con la medicación y el combate de enfermedades.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Habiendo quedado claro que la similitud entre los signos es tal que se presta a la confusión del público consumidor, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de Dimminaco AG, contra la resolución dictada por Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cuarenta y seis minutos del siete de abril de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de Dimminaco AG, contra la resolución dictada por Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cuarenta y seis minutos del siete de abril de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



DESCRIPTOR:

- Marcas inadmisibles por derechos de terceros
- Marca registrada o usada por tercero
- Examen de fondo de la marca