

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0293-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ZEITE”

MSD INTERNATIONAL GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1702-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 940-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del tres de setiembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MSD INTERNATIONAL GMBH**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Weystrasse 20, 6000 Lucerne 6, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos y quince segundos del veinte de febrero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de febrero de 2012, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GYNOPHARM S.A.**, de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ZEITE**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias,*



preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; complementos alimenticios para personas y animales; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que en fecha veinticinco de setiembre del dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición antes citada, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**ZETIA**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas con veintinueve minutos y quince segundos del veinte de febrero de dos mil trece, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “(*...)* **POR TANTO/ Con base en las razones expuesta (sic) 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 planteada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, apoderado de MSD INTERNATIONAL GMBH, contra la solicitud de inscripción de la marca “ZEITE”; en clase 05 internacional; presentada por MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGRAS, como apoderada especial de la empresa GYNOPHARM S.A., la cual se acoge. (...)**”.

CUARTO. Que en fecha 08 de marzo de 2013, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12



de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

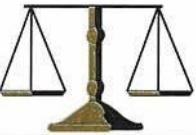
Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 16 de agosto de 2002 y vigente hasta el 16 de agosto de 2022, la marca de fábrica y comercio “ZETIA”, bajo el registro número **134454**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*un producto antineoplásico*”, perteneciente a la empresa MSD INTERNATIONAL GMBH. (Ver folios 53 y 54)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la empresa **MSD INTERNATIONAL GMBH**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ZEITE”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que entre los signos enfrentados desde el punto de vista gráfico y fonético no existe riesgo de confusión, por lo que es posible la coexistencia marcaria, sin causar confusión en el consumidor, ni perjudicar los derechos adquiridos con anterioridad por el titular de la marca inscrita. Consideró dicha instancia que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al realizar el cotejo entre los signos enfrentados estableció:



“(...) Al realizar el cotejo gráfico se determina que entre la marca solicitada ZEITE y ZETIA se da coincidencia solamente en las primeras dos letras de las palabras las cuales serían ZE. En cuanto al resto de las palabras vemos que son diferentes, ya que las terminaciones ITE y TIA, son completamente disímiles, lo que permite que el consumidor promedio pueda diferenciarlas, sin caer en error o confusión de creer que se trata de una misma marca o de marcas relacionadas. Lo mismo sucede al realizar el cotejo fonético, ya que al pronunciar las marcas, el sonido que se va a producir es diferente, debido precisamente a las diferencias gráficas entre ellas. El oído humano puede diferenciar sin problema alguno entre las marcas ZEITE y ZETIA, ya que el sonido de las tres primeras letras de la marca solicitada producen un sonido fuerte, que predomina en ella, mientras que en la marca inscrita el sonido fuerte se produce en la terminación TIA. Siendo así, no se encuentra riesgo de confusión fonético entre las marcas en conflicto. Ideológicamente no se realiza cotejo por tratarse de marcas de fantasía sin ningún significado especial entre ellas. (...)”

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, son que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición presentada es incorrecto por cuanto, entre la marca de su representada y la marca que se pretende inscribir es clara la similitud, la cual se nota a nivel gráfico, fonético e ideológico, agregando que el solicitante ha alterado de manera ínfima el orden de la marca inscrita para tratar de hacerla parecer distintiva. Agrega que no existe posibilidad de coexistencia registral entre las marcas “ZETIA” y “ZEITE”, ya que ambas se encuentran en la clase 05 de la nomenclatura internacional, y están dirigidas a proteger el mismo tipo de productos (farmacéuticos), y que asimismo, la limitación hecha por la solicitante a un “producto antineoplásico” no es suficiente para distinguirlas. Niega que las terminaciones de los signos enfrentados sean totalmente disímiles dando la posibilidad de coexistencia. Señala que Registro no hizo un análisis comparativo de manera conjunta sino más bien de manera diseccionada. Aporta además certificados de registro de la marca “ZETIA” inscrita en otros países, resoluciones de la Oficina de Industria y Comercio de Colombia, así



como certificación de que su marca se encuentra actualmente a nombre de su representada; y que se trata de resoluciones en donde se han rechazado solicitudes de registro similares a las de la marca de su representada. Alega además que, en vista de la marca inscrita de su representada, es claro que la marca “ZEITE” creará confusión en el público consumidor, siendo evidente que pensarán que se trata de productos encontrados en la misma clase, partiendo de la premisa que los consumidores podrían encontrarse en una situación en la cual no tenga ambos productos para discernir si está o no adquiriendo el que iba a adquirir, o lo que es peor, imaginar que efectivamente es el que pertenece a MSD INTERNATIONAL GMBH.

Cita el Voto No. 1158-2009 de las 10 horas con 15 minutos del 16 de setiembre de 2009, dictado por este Tribunal señalando que estamos frente a un caso similar, por lo que debe dársele protección a la marca inscrita, sobre aquella que está tratando de inscribirse a partir de la formación de elementos coincidentes que pueden llegar a crear una confusión entre el público consumidor. Concluye que la marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original y que la Ley de Marcas prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que registro debe quedar vedado, por lo que por las razones expuestas, textos legales y jurisprudencia citados, solicita revocar la resolución apelada, declarar con lugar la oposición interpuesta por su representada y denegar la inscripción de la marca “ZEITE” en clase 05, presentada por la empresa Gynopharm S.A.

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Nº 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que



prospere el registro de un signo, 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. Tal riesgo puede determinarse cuando el operador de Derecho tenga en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción 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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA SOLICITADA:	MARCA INSCRITA:
ZEITE	ZETIA
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina; alimentos y sustancias dietéticas”</i>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: “ <i>“un producto antineoplásico”</i>



para uso médico o veterinario; complementos alimenticios para personas y animales; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”

Corresponde destacar que las marcas enfrentadas son de tipo meramente denominativas, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de este Tribunal desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la opuesta y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible para el público consumidor poder diferenciarlas, ya que como bien lo resolvió el Órgano a quo la coincidencia se da solamente en sus primeras dos letras, siendo la terminación de ambas totalmente distinta, y en aplicación del inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la comparación gráfica de estos dos términos presenta una diferenciación, que el consumidor podrá detectar fácilmente.

Derivado de lo anterior considera este Tribunal que, desde un punto de vista fonético, por la estructura y más que todo por la terminación de las marcas en disputa como se dijo supra, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en su sonido final sea “ZEITE” vs “ZETIA”, esto debido a que las vocales y las consonantes finales en la marca solicitada y en la inscrita, las diferencian, permitiendo su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión por parte del público consumidor. Por consiguiente, los vocablos “ZEITE” y “ZETIA”, en términos fonéticos, resultan a todas luces claramente diferenciables.

Asimismo, comparte este Tribunal el criterio del órgano a quo que desde un punto de vista ideológico, como ambos signos carecen de un significado conceptual por tratarse de marcas de fantasía, por lo que se concluye que entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito ideológico, alguna semejanza o identidad que impida su fácil distinción.



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, puntualmente en el presente caso el inciso b), este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor.

Por otra parte, es criterio de este Tribunal, que los productos que protegen y distinguen cada una de las marcas no se encuentran relacionados, esto a pesar de encontrarse en la misma clase de la nomenclatura internacional, ya que son para productos totalmente definidos, uno, el solicitado, para productos en forma general, y otro, el inscrito, que es para un producto específico según se observa, que no se relaciona de forma alguna con los de la marca solicitada.

En cuanto a los agravios externados por el apelante, en relación a los certificados de registro aportados a los autos de la marca de su propiedad “ZETIA” inscrita en otros países, y asimismo resoluciones de la Oficina de Industria y Comercio de Colombia en donde se han rechazado solicitudes de registro similares a las de la marca de su representada, debe aclararle este Tribunal que no resultan vinculantes a efectos de proceder a denegar una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos distintivos de terceros en otros países, pues rige el principio de territorialidad, además de que la calificación se hace acorde al análisis de las prohibiciones que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8.

Bajo ese entendimiento el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto, operando de la misma forma este Tribunal de alzada al momento de emitir sus fallos, por lo que no resulta aplicable una jurisprudencia determinada de este Órgano, en este caso la citada por el aquí recurrente, sea el Voto No. 1158-2009 de las 10 horas con 15 minutos del 16 de setiembre de 2009 al caso que nos ocupa, ya que el análisis dado a cada uno de los procesos que se presentan varía dependiendo de los signos enfrentados y los productos o servicios a proteger y distinguir y su correspondiente



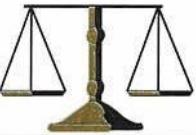
análisis y cotejo. Por supuesto que la jurisprudencia fija lineamientos a seguir, pero cada caso tiene sus particularidades que deben determinarse en forma independiente.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que: “*(...) Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada por la empresa MSD INTERNATIONAL GMBH, contra la solicitud de inscripción, de la marca “ZEITE”; en clase 05 internacional, solicitada por GYNOPHARM S.A., la cual se acoge. (...)*”

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes según lo expuesto.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MSD INTERNATIONAL GMBH**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos y quince segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la cual se confirma.

QUINTO. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MSD INTERNATIONAL GMBH**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos y quince segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose la oposición presentada y acogiendo la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ZEITE**”, en clase 05 internacional. 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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. Cotejo Marcario**