
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0283-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “ZETA FLUID TECHNOLOGIES (DISEÑO)”

ZEBOL S.A. y GAS NACIONAL ZETA, S.A., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-4177)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0459-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con veintidós minutos del veinte de agosto de dos mil diecinueve.

Recursos de apelación planteados por el **licenciado Pablo Enrique Guier Acosta**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-405, en calidad de apoderado especial de la empresa costarricense **GAS NACIONAL ZETA, S.A.** con cédula jurídica 3-101-114502 y la **licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en representación de la empresa costarricense **ZEBOL S.A.** con cédula jurídica 3-101-064341, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:29:51 horas del 17 de diciembre del 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa **ZEBOL S.A.** solicitó el registro de la marca de servicios **“ZETA FLUID TECHNOLOGIES (diseño)”**, para

proteger y distinguir: “*comercialización de bombas para uso agrícola, industrial, comercial, de construcción y minería, de energía y para tratamiento de aguas, motores sumergibles, cables planos sumergibles, sellos mecánicos de alto rendimiento, bombas con motores de gasolina, bombas de piñones de vacío y paletas dosificadoras de gas cloro, bombas para aguas residuales y de desecho y válvulas, uniones y accesorios*” en clase 35 internacional, con el diseño:



En contra de dicha solicitud presentó su oposición la empresa **GAS NACIONAL ZETA, S.A.**, representada por **Noel Edmundo Bustillos Delgado**, mayor, casado, ejecutivo, vecino de Heredia, mexicano, con cédula de residencia 148400038710.

En resolución dictada a las 13:29:51 horas del 17 de diciembre del 2018, el **Registro de la Propiedad Industrial** declaró **parcialmente con lugar la oposición** respecto de los siguientes servicios en que fue solicitada la marca: “*comercialización de bombas con motores de gasolina, bombas de piñones y paletas dosificadoras de gas cloro*” para los cuales la deniega y **concedió parcialmente su registro** para servicios de: “*comercialización de bombas para uso agrícola, industrial, comercial, de construcción y minería, de energía y para tratamiento de aguas, motores sumergibles, cables planos sumergibles, sellos mecánicos de alto rendimiento, bombas para aguas residuales y de desecho y válvulas, uniones y accesorios*”.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la **licenciada Reuben Hatounian** apela la resolución relacionada en representación de la solicitante **ZEBOL S.A.**, indicando en sus agravios que es incorrecto afirmar que su marca se compone de tres términos, de los cuales “FLUID” y “TECHNOLOGIES” son de uso común, necesarios en el comercio y que por ello no se deben considerar para determinar su distintividad, toda vez que “...se ha

establecido que los términos extranjeros no tienden a ser de uso común o descriptivos, salvo en los supuestos en los que tengan una utilización masiva en el país, haya una ausencia de un equivalente en el idioma oficial del país, o se hayan generalizado o incluso impuesto sobre los términos nacionales de uso diario...” (folio 91) lo cual no sucede con su marca. Por ello debe hacerse su análisis con una visión de conjunto tomando en cuenta todos los elementos que la integran; ya que, aún existiendo un vocablo dominante, ese análisis no puede reducirse a éste. Agrega que en este caso las marcas solo comparten la letra “Z” y por ello la solicitada tiene suficiente distintividad a nivel gráfico, fonético e ideológico, respecto de las inscritas a favor de Gas Nacional Zeta, S.A. Agrega que al comparar lo protegido por los signos inscritos y el solicitado es evidente que las marcas del opositor únicamente protegen productos, mientras que ZETA FLUID TECHNOLOGIES sólo pretende proteger servicios, lo que aumenta la diferencia entre ellas. Por lo anterior, a la luz del principio de especialidad y del ordenamiento jurídico costarricense, no existe ninguna posibilidad de asociación entre las marcas en disputa y tampoco que se provoca un riesgo para el consumidor. En virtud de estos argumentos solicita se admita su recurso y se continúe con la inscripción de su marca para toda la lista de productos propuesta.

También inconforme con lo resuelto el **licenciado Guier Acosta** apela la resolución relacionada en representación de la opositora **GAS NACIONAL ZETA, S.A.**, alegando que la similitud entre las marcas es más que evidente, ya que la solicitada reproduce en su totalidad la denominación “ZETA” y comparten las mismas ideas, el mismo giro comercial que protegen los nombres comerciales registrados, con lo que se busca un aprovechamiento del esfuerzo alcanzado por su representada y por ello no pueden coexistir para los productos aceptados por el Registro sin causar confusión. Alega la aplicación del principio de especialidad y la dilución marcaría y afirma que sí hay un riesgo de confusión para el consumidor y además que los signos previos podrían debilitarse y sufrir un menoscabo en su capacidad distintiva respecto de los productos y servicios que protege. Con fundamento en lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se admita su oposición.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hechos probados los mismos que la autoridad registral tuvo como tales.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Que 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. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con lo que se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para resolver este asunto es de interés resaltar que los signos: marca de fábrica



con registro **108613** (folio 35), marca de fábrica



con registro **108623**



(folio 47) y marca de fábrica con registro **108615** (folio 59), se encuentran inscritos a favor de GAS NACIONAL ZETA, S.A. y protegen: *“cocinas, plantillas, hornos, calentadores, calderas, lámparas, soldadoras, refrigeradoras, neveras, caldera, freidoras, quemadores, estufas, parrillas, y otros artefactos de consumo de gas y sus derivados, un artefacto en que se expende el gas licuado, el cual consiste en una plantilla con uno o varios quemadores, con o sin horno, su respectivo cilindro y sistema de operación, así como la instalación de sistemas comerciales e industriales de consumo de gas y sus derivados, entre otros, instalaciones de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua”*.

Siendo que la marca ZETA FLUID TECHNOLOGIES, solicitada por la empresa ZEBOL, S.A. fue admitida por el Registro para la comercialización de: *“bombas para uso agrícola, industrial, comercial, de construcción y minería, de energía y para tratamiento de aguas, motores sumergibles, cables planos sumergibles, sellos mecánicos de alto rendimiento, bombas para aguas residuales y de desecho y válvulas, uniones y accesorios”*, es evidente que estos pueden incluirse dentro de algunos de los productos a que se refieren los signos inscritos, como lo son: *“un artefacto que consiste en una plantilla con uno o varios quemadores, con o sin horno, su respectivo cilindro y sistema de operación, así como la instalación de sistemas comerciales e industriales de consumo de gas y sus derivados, entre otros, instalaciones de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración,*

secado, ventilación y distribución de agua”, dado que en éstos últimos se especifica que son para agua, igual que el signo solicitado.

Por ello, considera este Órgano de Alzada que; tal como afirma la representación de la empresa opositora, sí puede producirse un riesgo de asociación indirecta, toda vez que el término preponderante de sus signos es ZETA y está totalmente contenido en el propuesto. Además, los productos que pretende comercializar el solicitado son de similar naturaleza y susceptibles de ser relacionados con los ya protegidos. Esto puede crear en el consumidor la falsa idea de que existe una relación entre los respectivos titulares y con ello un riesgo de confusión que debe evitarse.

En razón de lo anterior, debe denegarse en su totalidad el registro del signo solicitado por ZEBOL S.A. por infringir lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal admite el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Pablo Enrique Guier Acosta** en representación de la opositora **GAS NACIONAL ZETA, S.A.** y declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **licenciada Giselle Reuben Hatounian** en representación de la solicitante **ZEBOL S.A.**, en consecuencia se deniega lo concedido por el Registro de la Propiedad Industrial, para que se rechace en su totalidad la inscripción de la marca pretendida por ésta última empresa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Pablo Enrique Guier Acosta** en representación de la empresa **GAS NACIONAL ZETA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro

de la Propiedad Industrial a las 13:29:51 horas del 17 de diciembre del 2018, la que en este acto **SE REVOCA PARCIALMENTE** para que se deniegue en su totalidad el registro del



signo , solicitado por **ZEBOL S.A.** y en consecuencia se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por su representante la **licenciada Giselle Reuben Hatounian**. Sobre lo resuelto en este caso, 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 dejará 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36