
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0219-TRA-PI

Oposición a la solicitud de marca de fábrica y comercio “ZYRCORE”

SWISS CORE GROUP LATAM S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-2582)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO 0575-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del tres de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía SWISS CORE GROUP LATAM S.A, y el Lic. Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de la empresa MERCK SHARP & DOHME CORP, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30:41 horas del 13 de febrero de 2018.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, determinó rechazar parcialmente la oposición incoada por la empresa MERCK SHARP & DOHME CORP, en virtud de considerar que la solicitud del signo solicitado

ZYRCORE, en clase 5 internacional, presentada por la compañía SWISS CORE GROUP LATAM S.A., incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, con relación a los productos de: *“preparaciones farmacéuticas, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico”*, que protege y comercializa la empresa titular MERCK SHARP & DOHME CORP., del registro inscrito “ZOCOR”. En consecuencia, se concede la solicitud de registro de la marca ZYRCORE, en clase 5 internacional, únicamente para la comercialización de: *“Preparaciones veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*.

La representante de la empresa SWISS CORE GROUP LATAM S.A., pese haber recurrido la resolución final dentro del plazo de Ley, ante el Registro de la Propiedad Industrial, no expresó agravios en la interposición del recurso, como tampoco dentro de la audiencia conferida por parte de este Tribunal, mediante audiencia de las 8:30 horas del 5 de julio de 2018, a pesar de habersele concedido dos prórrogas adicionales, tal y como se desprende de los folios 37 y 45 del expediente de legajo de apelación.

Por su parte, el representante de la compañía MERCK SHARP & DOHME CORP., señaló en sus alegatos que su representada MERCK SHARP & DOHME CORP., es titular de la marca “ZOCOR” en clase 5 internacional, que protege y comercializa: *“Un agente antihipercolesterolémico”*, inscrita desde el 16 de marzo de 1988. Que el Registro de la Propiedad Industrial, fue muy acertado respecto de la semejanza gráfica que refiere, sin embargo, ha ignorado la semejanza fonética entre ellas. Ello, por cuanto la composición de los vocablos es muy semejante y el orden de los caracteres es casi igual. Agrega, que los signos cotejados no solo son semejantes gráfica y fonéticamente, sino que además, pretenden la protección de productos de la misma clase internacional, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 24 inciso

e) y f) del Reglamento de la Ley de Marcas, aunado a que dichos productos se venden a través de los mismos canales de comercialización “farmacias y supermercados”, por lo que, ello implica un alto riesgo para el consumidor respecto de los productos y su origen empresarial, que además según la jurisprudencia tratándose de productos farmacéuticos el examen debe ser más riguroso ya que se encuentra de por medio la salud pública que exige una protección más estricta. Del citado análisis se desprende que la marca solicitada no posee distintividad suficiente para identificar sus productos en el mercado, dada la semejanza entre los signos y los productos a proteger, procediendo el rechazo de la solicitud al amparo de los derechos adquiridos según el artículo 8 y 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar el recurso interpuesto por la solicitante y se rechace en su integridad la lista de productos que se pretenden proteger con la solicitud de registro de la marca ZYRCORE, en clase 5 internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hecho de tal naturaleza, el siguiente:

- Que la compañía MERCK SHARP & DOHME CORP., es titular de la marca de fábrica y comercio “ZOCOR” en clase 5 internacional, que protege: *“Un agente antihipercolesterolémico”*.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De previo a entrar al fondo del presente asunto es de mérito señalar, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe

generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción ya que ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Así las cosas, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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. Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, una vez realizado el estudio de los signos el Registro de la Propiedad Industrial, determinó en la resolución que ahora se impugna rechazar parcialmente la oposición

incoada por la empresa MERCK SHARP & DOHME CORP, en virtud de considerar que el signo solicitado ZYRCORE, en clase 5 internacional, presentada por la compañía SWISS CORE GROUP LATAM S.A., incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, con relación a: *“preparaciones farmacéuticas, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico”*, que protege y comercializa la empresa titular MERCK SHARP & DOHME CORP., del registro inscrito “ZOCOR”.

Subsiguientemente, el Registro concede el registro de la marca ZYRCORE, en clase 5 internacional, limitando su ámbito de protección únicamente para: *“Preparaciones veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, toda vez que al realizar el cotejo marcario que instituye el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se desprende que los signos marcarios contienen diferencias substanciales por medio del cual pueden coexistir registralmente, a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que del estudio realizado a los signos; la marca **ZYRCORE** presentada por la empresa SWISS CORE GROUP LATAM S.A, y el registro inscrito **ZOCOR** propiedad de MERCK SHARP & DOHME CORP., a **nivel visual**, son fácilmente diferenciables, en razón de que la marca se lee tal cual se presenta, de izquierda a derecha y no es posible extraer o ignorar de la palabra la letras que la conforman, tal cual lo quiere hacer ver el apelante, por lo que a diferencia de lo que determinó el Registro de instancia, las letras que se ubican en medio y que conforman la palabra **ZYRCORE** en su conjunto, le proporcionan la capacidad distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Por otra parte, en cuanto al **nivel fonético** también queda claro que los signos cotejados “ZYRCORE” y “ZOCOR” al ejercer su pronunciación ésta se percibe de manera muy diferente, tanto al inicio “ZYR-ZO” como al final de su vocalización “E-O” situación que sin lugar a dudas hace posible que el consumidor al escucharlas no las relaciones con el producto que protege y comercializa la empresa titular MERCK SHARP & DOHME CORP del registro inscrito.

Ahora bien, respecto de su contenido **ideológico** no podríamos obviar que ambas son composiciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico que las pueda individualizar, por ende, recae en innecesario su estudio en ese sentido.

Por otra parte, debemos recordar que si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que se ajusta al caso bajo estudio y en este sentido recae en innecesario aplicar el principio de especialidad. De ello se deduce entonces que el signo ZYRCORE, en clase 5 internacional, petitionado por la compañía SWISS CORE GROUP LATAM S.A., cuenta con la capacidad distintividad necesaria para poder coexistir registralmente, sin que de manera alguna afecte los derechos adquiridos por la compañía titular del registro inscrito ZOCOR, en clase 5 internacional, propiedad de MERCK SHARP & DOHME CORP, dada la capacidad distintiva que ambos poseen.

Por las razones antes indicadas por este Tribunal, se concluye que efectivamente no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos cotejados, por ende, no se produce un riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito propiedad de las empresas MERCK SHARP & DOHME CORP., no siendo posible contemplar la inadmisibilidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento, respecto del signo marcario solicitado.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la compañía opositora MERCK SHARP & DOHME CORP., en sus argumentos, toda vez, que ha quedado debidamente demostrado ante este Órgano de alzada, que los signos pueden coexistir registralmente dadas las diferencias contenidas en cada una de las denominaciones, por lo que, no existe afectación o infracción al contenido del artículo 24 incisos e) y f) del Reglamento de la Ley de Marcas, siendo posible la coexistencia registral de ambos signos marcarios. Razón por la cual se rechazan las argumentaciones presentadas por el apelante- opositor en dicho sentido.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Néstor Morera Víquez, abogado, apoderado especial de la empresa MERCK SHARP & DOHME CORP, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30:41 horas del 13 de febrero de 2018, la cual se revoca parcialmente, en virtud de determinar este Órgano de alzada que la solicitud del signo solicitado ZYRCORE, en clase 5 internacional, presentado por la compañía SWISS CORE GROUP LATAM S.A., difiere del registro inscrito “ZOCOR” propiedad de la compañía MERCK SHARP & DOHME CORP., a nivel gráfico, fonético e ideológico, por ende, no incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

En consecuencia, se procede a conceder la solicitud de registro de la marca ZYRCORE, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir todos los productos inicialmente solicitados en la clase 05 internacional, sea para: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*, rogados por la compañía SWISS CORE GROUP LATAM S.A.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Néstor Morera Víquez, abogado, apoderado especial de la empresa MERCK SHARP & DOHME CORP, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30:41 horas del 13 de febrero de 2018, la cual se revoca parcialmente, para que se acoja la solicitud de la marca de fábrica y comercio ZYRCORE, en clase 5 internacional, presentada por la compañía SWISS CORE GROUP LATAM S.A., de manera íntegra, declarando en ese sentido con lugar el recurso de apelación presentado, por la representante de la compañía SWISS CORE GROUP LATAM S.A. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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