

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0246-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO **ZEBRA****

**ZEBRA CO., LTD, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-1757)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0586-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las dieciséis horas trece minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa ZEBRA CO., LTD, sociedad organizada y existente según las leyes de Japón, domiciliada en 2-9, Higashigoken-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:15:10 horas del 20 de abril de 2020.

**Redacta la jueza Quesada Bermudez**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** La empresa ZEBRA CO., LTD, solicitó el registro de la


---

marca de fábrica y comercio **ZEBRA** en clase 16 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: papel y cartón; impresos; material de encuadernación; fotografías; papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos para papelería o uso doméstico; materiales de dibujo y materiales para artistas; pinceles; materiales de instrucción y enseñanza; hojas; películas y bolsas de plástico para envolver y embalar; caracteres de imprenta; clichés de imprenta; instrumentos de escritura; material para escribir; lapiceros; rotuladores de fieltro; lápices mecánicos; rotuladores de fieltro; plumillas/puntas de pluma/lapicero; portalápices; bolígrafos; fluido corrector; cintas correctoras.

Mediante resolución de las 9:15:10 horas del 20 de abril de 2020 el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la solicitud de marca al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa ZEBRA CO., LTD, apeló la resolución indicada y en escrito presentado ante este Tribunal manifestó

en sus agravios que la marca  registro 196507 no debe ser considerada pues

  
no fue renovada y su periodo de gracia venció. Con respecto a la marca **ZEBRA**, señala que esta no fabrica ni comercializa productos como bolígrafos y lapiceros, sino que manufactura, comercializa y distribuye productos como computadoras, escáneres e impresoras, así como aparatos electrónicos, etiquetas de impresoras con códigos de barras, formularios, cintas, manuales para hardware y software, donde el segmento del mercado es distinto, por lo que no existe riesgo de confusión.


Además, limita la lista de productos en la marca de su representada así: material para escribir;

lapiceros; rotuladores de fieltro, lápices mecánicos, rotuladores de fieltro; plumillas/puntas de pluma/lapicero; portalápices, bolígrafos, fluido corrector, cintas correctoras.


Indica que la marca debe ser analizada como un todo tomando en cuenta el tipo de producto que contiene, el segmento del mercado al cual va dirigido y la clase de nomenclatura internacional a la que pertenece. Considera que el Registro no ha realizado este análisis global en tanto obvió las diferencias entre los signos y entre los productos que cada uno protege; por ende, no existe prohibición para ser objeto de protección registral y pueden coexistir debido a que se dirigen a segmentos de mercado distintitos con consumidores especializados en cada caso en donde no se utilizan los mismos canales de distribución. Por último, solicita que se revoque la resolución apelada y se ordene la continuación de los trámites de inscripción del signo distintivo.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:



1.- Que la marca de fábrica y comercio  registro 194013, propiedad de IMPACTA S.A., en clases 16, 17, 21 y 26 presenta en su cronología resolución que acoge cancelación por falta de uso desde el 6 de febrero de 2019 y el plazo de gracia para su renovación venció el 21 de febrero de 2020 (folios 22 y 23 del legajo de apelación).



2.- Que la marca de fábrica y comercio  registro 196507, propiedad de IMPACTA S.A., en clases 16 y 21 se encuentra caduca desde el 28 de julio de 2020 (folios 24 y 25 del legajo de apelación).



3.- Que la marca de fábrica y servicios **ZEBRA** registro 258113, en clases 9, 16, 20, 35, 37, 38, 40, 41 y 42 propiedad de ZIH CORP., se encuentra inscrita desde el 5 de diciembre de 2016, vigente hasta el 5 de diciembre de 2026 para proteger y distinguir en **clase 16** (que es la de interés en este proceso): etiquetas de impresora; etiquetas de impresora con código de barras; formularios comerciales; etiquetas y bandas de identificación procesable mediante impresoras como impresoras láser y utilizados por profesionales de la salud; pulseras de papel laminado para uso en la industria de la salud; papel imprimible, a saber, etiquetas en blanco o parcialmente impresas, cintas de máquina de impresión; impresos y publicaciones impresas a saber, folletos, manuales de instrucciones y de usuario, presentaciones escritas y materiales de capacitación para software, hardware, sistemas de localización en tiempo real, e impresoras, suministros para impresoras, etiquetas, a saber en blanco o parcialmente impresas (no de textil) y cintas de impresora de computador, etiquetas autoadhesivas de papel y película plástica para su uso para la identificación del paciente y la atención al paciente en la industria del cuidado de la salud; tarjetas plásticas, tarjetas laminadas, película de transferencia, etiquetas, papel térmico, papel de recibo, etiquetas autoadhesivas; tarjetas RFID (folios 11 y 12 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marcas que constan a folios 11 y 12 del expediente principal, y 22 a 25 del legajo de apelación.

---

**QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre este y otros signos inscritos, el cual se presenta cuando existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que



el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. [Tribunal Registral Administrativo, *Voto 135-2005*, de las 11 horas del 27 de junio del 2005].

Ello sin dejar de lado la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, señala que una marca es inadmisibles cuando sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

En el caso que se analiza las marcas por cotejar son las siguientes:

Signo solicitado	Signo inscrito
	
<p><b>Clase 16:</b> Material para escribir; lapiceros; rotuladores de fieltro, lápices mecánicos, rotuladores de fieltro; plumillas/puntas de pluma/lapicero; portalápices, bolígrafos, fluido corrector, cintas correctoras.</p>	<p><b>Clase 16:</b> Etiquetas de impresora; etiquetas de impresora con código de barras; formularios comerciales; etiquetas y bandas de identificación procesable mediante impresoras como impresoras láser y utilizados por profesionales de la salud; pulseras de papel laminado para uso en la industria de la salud; papel imprimible, a saber, etiquetas en blanco o parcialmente impresas, cintas de máquina de impresión; impresos y publicaciones impresas a saber, folletos, manuales de instrucciones y de usuario, presentaciones escritas y materiales de capacitación para software, hardware, sistemas de localización en tiempo real, e impresoras, suministros para impresoras, etiquetas, a saber en blanco o parcialmente impresas (no de textil) y cintas de impresora de computador, etiquetas autoadhesivas de papel y película plástica para su uso para la identificación del paciente y la atención al paciente en la industria del cuidado de la salud; tarjetas plásticas, tarjetas laminadas, película de transferencia, etiquetas papel térmico, papel de recibo, etiquetas autoadhesivas; Tarjetas RFID.</p>



CEBRA

(registro 194013) y



(registro 196507), no se tomaron en

cuenta en el cotejo pues ambos se encuentran caducos al momento de esta resolución.

Ahora bien, en su escrito de agravios la representación de **ZEBRA CO., LTD** limitó los productos de la marca solicitada a los indicados en el cuadro anterior, lo que permite determinar que los signos analizados en su conjunto corresponden a segmentos de mercado y puntos de venta diferentes, en donde la especialización de los productos crea un exclusivo y diferente nivel de consumidores especializado, un mercado encaminado y educado, que no confundirá el material para imprimir en computadoras con instrumentos de escritura como bolígrafos, lapiceros y lápices. Así las cosas, el cotejo inicial realizado por el Registro de la Propiedad Industrial ya no es determinante puesto que existe una limitación en los productos del signo solicitado en clase 16 internacional.

Según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, en el examen de fondo de estos signos se deben calificar las semejanzas según ciertas reglas, y establece en el inciso 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.”

Esta regla busca evitar la confusión del consumidor y la asociación empresarial al momento de elegir los productos o servicios, y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación (artículo 25 Ley de marcas y otros signos distintivos), situación que no se presenta en este caso.



---

La doctrina es conteste en indicar que:

La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

Este Tribunal ha sido muy claro en establecer a través de su jurisprudencia, que ante el cotejo de signos diferentes y productos o servicios idénticos, similares o relacionados, la marca solicitada no tiene ningún problema para acceder a la publicidad registral. Pero, ante signos similares o idénticos, que protegen productos o servicios similares, idénticos y relacionados, la marca no puede ser objeto de inscripción. No obstante, en el presente caso se trata de signos idénticos en su parte denominativa pero cada uno de ellos es para proteger y distinguir productos diferentes y que no se relacionan, por lo que no existe riesgo de confusión o asociación y se debe acoger los agravios esgrimidos por la representación de la apelante.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con lo indicado, se determina que con la limitación efectuada, la marca solicitud no es contraria a lo establecido en los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y 24 del Reglamento a la ley citada; por lo que es procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa ZEBRA CO., LTD, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:15:10 horas del 20 de abril de 2020, la que se debe revocar para continuar con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio

**ZEBRA** en clase 16 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: material para escribir; lapiceros; rotuladores de fieltro, lápices mecánicos, rotuladores de fieltro; plumillas/puntas de pluma/lapicero; portalápices, bolígrafos, fluido corrector, cintas correctoras; si otro motivo no lo impide.



---

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa ZEBRA CO., LTD, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:15:10 horas del 20 de abril de 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ZEBRA** en clase 16 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: material para escribir; lapiceros; rotuladores de fieltro, lápices mecánicos, rotuladores de fieltro; plumillas/puntas de pluma/lapicero; portalápices, bolígrafos, fluido corrector, cintas correctoras; si otro motivo no lo impide. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

**Karen Quesada Bermudez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loreto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

Mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**