
RESOLUCIÓN DEFINITIVA Expediente No. 2018-0321-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “SAFINAR”

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, Apelante

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2018-2407) Marcas y
Otros Signos Distintivos**

VOTO 0612-2018

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce
horas del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, mayor de edad, abogada, cédula de identidad número 1-1161-0034, vecina de San José, en condición de apoderada especial de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en República de Panamá en calle 50, Torre Global Plaza, 6to piso, Panamá, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas, veinticinco minutos con dieciocho segundos del doce de junio de dos mil dieciocho.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo del 2018, la señora **ROXANA CORDERO PEREIRA**, en su condición de apoderada especial de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “SAFINAR” para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material

apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en clase 05 internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 15:42:10 horas del 4 de abril de 2018 indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado por derechos de terceros al



encontrarse inscritas las marcas **SAFINA** bajo el número de registro 198357, propiedad de **MEDICA YIN DE COSTA RICA, S.A**, inscrita el 25 de enero de 2010, con fecha de vencimiento el 25 de enero de 2020, Para proteger en clase 10: “Todo tipo de guantes para uso médico”; y “**SAFINA**”, bajo el número de registro 140973, propiedad de **MEDICA YIN DE COSTA RICA, S.A**, inscrita el 12 de setiembre de 2003, con fecha de vencimiento el 12 de setiembre de 2023, Para proteger en clase 10: “Guantes quirúrgicos y de examen”, marcas que presentan identidad gráfica y fonética y distinguen productos relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, veinticinco minutos con dieciocho segundos del doce de junio de dos mil dieciocho rechazó el signo solicitado por derechos



de terceros al encontrarse inscritas las marcas **SAFINA** bajo el número de registro 198357, propiedad de **MEDICA YIN DE COSTA RICA, S.A**, inscrita el 25 de enero de 2010, con fecha de vencimiento el 25 de enero de 2020, Para proteger en clase 10: “Todo tipo de guantes para uso médico”; y “**SAFINA**”, bajo el número de registro 140973, propiedad de **MEDICA YIN DE COSTA RICA, S.A**, inscrita el 12 de setiembre de 2003, con fecha de vencimiento el 12 de setiembre de 2023, Para proteger en

clase 10: “Guantes quirúrgicos y de examen”, marcas que presentan identidad gráfica y fonética y distinguen productos relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: limita la lista de productos a: *productos farmacéuticos para uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso; agentes antineoplásicos e inmunomoduladores, para lo que adjunta la tasa correspondiente, 25 dólares estadounidenses.*

Indica que el calificador interpreta erróneamente que la marca solicitada es similar a los signos inscritos y por eso no pueden coexistir registralmente. Agrega que la simple similitud de los signos no es motivo de rechazo, que la similitud debe ser capaz de causar riesgo de confusión o de asociación empresarial en los consumidores, situaciones inexistentes en este caso. Que el registrador debe colocarse en la posición del consumidor y hacer un análisis del signo a través una visión en conjunto sin fraccionarla, dándole más importancia a los elementos distintivos. Que el Registro debe procurar una protección exclusiva de sus marcas, pero no extensiva.

La resolución de denegatoria está viciada de un criterio de protección extensiva de la partícula SAFI. Que la marca es rechazada por la similitud de cuatro letras, criterio que contradice la jurisprudencia nacional relacionada con el principio de especialidad, la cual permite la coexistencia de signos previa comprobación de la inexistencia de confusión para el consumidor. Agrega que la limitación de productos por ellos solicitada elimina todo posible riesgo de confusión, ya que además de proteger ambos signos productos distintos, los de su representada son comercializados mediante receta médica, por lo que no existe posibilidad de inducir a error y confusión al consumidor.

Menciona que se ha hecho un análisis erróneo de los signos cuestionados y un cotejo subjetivo, que no se tomaron en cuenta las diferencias de los signos tales como la redacción,

el diseño de la marca mixta y los productos que protegen. Fonéticamente no existe coincidencia total de las letras, los signos bajo estudio suenan distinto debido a la terminación NAR de la marca solicitada. Esta diferencia hace que se individualicen los productos que los signos protegen, así como su origen empresarial, lo que evidencia que no exista confusión en el consumidor. Menciona que la marca solicitada es distintiva y diferente a los signos inscritos.

TERCERO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. 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 encuentran inscritas las siguientes marcas:

“ SAFINA” bajo el número de registro 198357, propiedad de **MEDICA YIN DE COSTA RICA, S.A.**, inscrita el 25 de enero de 2010, con fecha de vencimiento el 25 de enero de 2020, Para proteger en clase 10: “Todo tipo de guantes para uso médico”.

“SAFINA”, bajo el número de registro 140973, propiedad de **MEDICA YIN DE COSTA RICA, S.A.**, inscrita el 12 de setiembre de 2003, con fecha de vencimiento el 12 de setiembre de 2023, Para proteger en clase 10: “Guantes quirúrgicos y de examen”.

QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la

empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que Protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

SAFINAR

Clase 05: *productos farmacéuticos para uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso; agentes antineoplásicos e inmunomoduladores.*

MARCAS REGISTRADAS



Clase 10: *Todo tipo de guantes para uso médico.*

SAFINA

Clase 10: *Guantes quirúrgicos y de examen.*

En el presente caso, desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto **SAFINAR**

y  **SAFINA**, comparten 6 de sus letras las cuales están acomodadas de

manera similar lo que hace que exista mucha similitud, las diferencias son mínimas, radica en las letra “R” y “el diseño de barco que acompaña a uno de los signos registrados”, de manera que el público consumidor podría incurrir en confusión pues el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial suficiente frente a las marcas registradas, la diferencia apuntada no es suficiente para distinguirlos, ya que el término que queda en la mente del consumidor es muy similar.

El hecho de que una de las marcas registradas sea mixta ( contiene elementos adicionales a su parte denominativa, como la grafía especial y el diseño de un barco), no elimina la semejanza con la marca solicitada ya que prevalece su parte denominativa  , el consumidor dirige el acto de consumo basado principalmente en la parte denominativa del signo.

En este punto, las diferencias son mínimas; por lo que a simple golpe de vista, ambas marcas son muy similares lo que puede confundir al consumidor promedio, más aún si los productos son similares o relacionados como en el caso bajo examen donde las marcas distinguen **productos del campo de la medicina como los farmacéuticos y guantes para uso médico, quirúrgicos y de examen**, que se comercializan en los mismos lugares específicamente en las farmacias.

En este caso los signos presentan similitud gráfica al compartir las mismas letras en una común ubicación espacial. Debemos recordar que en la mayoría de las personas el ojo no es un registrador exacto del detalle visual (“R” y “  ”), y que el recuerdo de las marcas se basará en una impresión general, no en la diferencia mínima de las letras citadas o elementos figurativos secundarios.

Fonéticamente la pronunciación o vocalización de cada signo es muy similar, esto sumado a la identidad gráfica denota la gran similitud de los signos, careciendo de distintividad el

signo solicitado. La expresión sonora de “SAFINAR y /SAFINA” impacta similarmente en el oído del consumidor.

Ideológicamente los signos no evocan idea alguna capaz de relacionarse, pues se trata de signos de fantasía.

Del análisis anterior se verifican más semejanzas que diferencias en el plano gráfico y fonético. Considera el Tribunal que las semejanzas no se limitan a las sílabas SAFI como lo pretende el apelante, sino la semejanza radica casi en la totalidad de la parte denominativa de los signos ya que comparten 6 letras o tres sílabas SAFINA.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que no hay relación de productos, máxime con la limitación que solicitó.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste. Confusión directa: resulta de la existencia

de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. Confusión indirecta: en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)

Tomando en cuenta la limitación realizada por el apelante, la marca solicitada distinguiría *productos farmacéuticos para uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso; agentes antineoplásicos e inmunomoduladores*, y las marcas inscritas protegen *todo tipo de guantes para uso médico y guantes quirúrgicos y de examen*. Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo no es posible que se presente confusión directa, es decir, ningún consumidor adquiriría un medicamento en vez de un guante o viceversa.

Pero al ser los signos casi idénticos si se puede presentar la confusión indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos a pesar de tener finalidades distintas, esto se da sobre todo en relación al vínculo existente entre los productos que son del sector salud y se ofrecen en farmacias, este hecho sumado a la identidad gráfica y fonética hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud

que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto entre los signos

cotejados por encontrarse inscrita las marcas de fábrica y comercio “  /SAFINA”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “SAFINAR”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **ROXANA CORDERO PEREIRA**, en su condición de apoderada especial de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas, veinticinco minutos con dieciocho segundos del doce de junio de dos mil dieciocho.

SETIMO. 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, No.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **ROXANA CORDERO PEREIRA**, en su condición de apoderada especial de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticinco minutos con dieciocho segundos del doce de junio de dos mil dieciocho, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**SAFINAR**” en clase 5. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM