

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0448-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “ZIPLINK”

S.C. JOHNSON & SON INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-3734)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0711 -2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Se conoce recurso de apelación formulado por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de **S.C. JOHNSON & SON INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Wisconsin, con domicilio en 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53404-2236 Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:32 horas del 10 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2016, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, vecina de Santa Ana, San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en representación de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.** sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-173639, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ZIPLINK”** para proteger y distinguir *“bolsas para alimentos, basura y sándwich y uso general doméstico, papel aluminio, papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material*

para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar, caracteres de imprenta, clichés de imprenta ” en clase 16 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en las ediciones 181 a 183 del diario oficial La Gaceta de los días 21 a 23 de setiembre de 2016 y dentro del término conferido en ellos presentó oposición la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:00:32 horas del 10 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición y en consecuencia admitió la marca propuesta por **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.**

CUARTO. Inconforme con lo resuelto la licenciada **Chaves Desanti**, en representación de la opositora, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

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

Redacta el juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con este carácter y de interés para el dictado de esta resolución el siguiente: **I-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la empresa **S.C. JOHNSON & SON, INC.** los siguientes signos:

1) Marca “**ZIPLOC**” con registro **117466** vigente desde el 16 de noviembre de 1999 y hasta el

16 de noviembre de 2019, para proteger y distinguir “*utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapeados)*” en clase 21 internacional, (folio 22 de legajo de apelación)

2) Señal de propaganda “**ZIPLOC MANTIENE TODO FRESCO**” con registro **1424** vigente desde el 8 de octubre de 1999, para “*promocionar bolsas plásticas*” en clase 50 internacional, (folio 23 de legajo de apelación)

3) Señal de propaganda “**ZIPLOC CONSERVA LA FRESCURA**” con registro **1373** vigente desde el 12 de agosto de 1999, para “*promocionar bolsas plásticas*” en clase 50 internacional, (folio 24 de legajo de apelación)

4) Marca “**ZIPLOC TAPA FÁCIL**” con registro **132679** vigente desde el 5 de abril de 2002 y hasta el 5 de abril de 2022, para proteger y distinguir “*envolturas plásticas, película plástica y bolsas plásticas para uso doméstico, artículos hechos de envoltura plástica*” en clase 16 internacional, (folio 25 de legajo de apelación)

5) Marca “**ZIPLOC**” con registro **119843** vigente desde el 9 de mayo de 2000 y hasta el 9 de mayo de 2020, para proteger y distinguir “*bolsas y envolturas plásticas*” en clase 16 internacional, (folio 26 de legajo de apelación)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la oposición presentada por **S.C. JOHNSON & SON INC.** en contra del registro de ZIPLINK pretendida por **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, ya que al analizarla respecto de los signos inscritos a nombre de la opositora no advierte impedimento alguno para admitir la inscripción del signo ZIPLINK, ya que no existe riesgo de provocar confusión en el consumidor.

La parte apelante argumenta que su representada cuenta con registros previos que pueden resultar confundibles para el consumidor promedio, ya que los productos involucrados son competidores en el mercado con los de la marca solicitada.

Afirma que esta última está contenida en las inscritas y es prácticamente idéntica a ellas; a nivel gráfico y fonético, ya que todas inician con las mismas cuatro letras “ZIPL”, al igual que el sonido que imprime la sílaba final “K” en la propuesta y “C” en las registradas.

Sumado a lo anterior, los productos a que cada uno de los signos se refiere son idénticos, cubren las mismas necesidades y comparten ciertas características, lo cual provocaría también confusión. De lo anterior concluye el recurrente que el signo propuesto carece de distintividad y por ello solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El **artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, entre otros casos cuando sea 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, y ello pueda causar confusión en el público consumidor (inciso a).

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de las cuales nos interesa en este caso:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

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 (...)”

Al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, tal como lo indicó la Autoridad Registral, resulta aplicable a este caso lo previsto en las normas indicadas, toda vez que estamos en presencia de un cotejo entre el signo propuesto **ZIPLINK** (en clase 16) y varios signos inscritos (marcas y señales de propaganda en clases 16 y 21) en los que la apelante fundamenta su oposición y cuyo común denominador es la palabra **ZIPLOC**, siendo que el ejercicio comparativo realizado por parte del Registro resulta congruente, en el tanto el signo propuesto **ZIPLINK**; al ser confrontado con los inscritos, ofrece suficientes diferencias que permiten su registro.

Del conjunto de las marcas y signos inscritos a favor de la oponente, se puede inferir que contienen una serie de palabras que provocan una disminución de la fuerza natural e independiente de **ZIPLOC**, que se ve favorecida con otros conceptos, introducidos con frases tales como: **“CONSERVA LA FRESCURA”**, **“MANTIENE TODO FRESCO”**, **“TAPA FACIL”**; pero no se aprecia la similitud alegada con **ZIPLINK**. Por el contrario, éstas frases prevalecen, aun manteniendo el análisis exclusivo entre **ZIPLINK** y **ZIPLOC** en forma individual, pues suministran considerables diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirlos y por ello no se vislumbra una afectación al consumidor medio al momento de hacer su elección de compra.

El apelante no hace es/n sus agravios ese análisis individualizado, sino que ofrece un marco general para sustentar su presencia marcaria integral para defender los signos. Concentra sus esfuerzos en confrontarlos en forma individual, limitado a los vocablos **ZIPLOC** y **ZIPLINK** y por ello, el cotejo que hace para intentar sostener la similitud gráfica y fonética no resulta de recibo, ya que, aunque compartan el prefijo **ZIPL**, las restantes letras **OC** e **INK**, ofrecen suficiente diferenciación y distintividad.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **S.C. JOHNSON & SON INC.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:32 horas del 10 de mayo de 2017, 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 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **S.C. JOHNSON & SON INC.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:00:32 horas del 10 de mayo de 2017, la que en este acto se confirma para que se rechace su oposición al registro del signo **“ZIPLINK”** el cual se acoge. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora