

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0008-TRA-PI-

Solicitud de registro de la marca de fábrica “ZIR FOS”

ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2014-4028)

Marcas y otros signos Distintivos

VOTO N° 0112 -2017

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-1018-975, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT**, organizada bajo las leyes de Hungría domiciliada en 1133 Budapest, Váci út 76, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuatro minutos, treinta y dos segundos del cuatro de noviembre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 12 de mayo de 2014, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALFA WASSERMANN HUNGARY** solicitó al registro la inscripción de la marca de fábrica” **ZIR FOS**”, para proteger y distinguir en clase 3 *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones capilares, dentífricos.* En clase 5 de la nomenclatura internacional *“productos farmacéuticos y veterinarios; 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 para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado el 12 de setiembre de 2014 por el apoderado de la empresa **ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT**, solicita se suspenda el trámite de registro de la marca “**ZIR FOS**”, hasta tanto se resuelva la cancelación de los signos **ZIROS registro número 158801 y ZIROS registro 158682.**

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 08:00:23 del 18 de setiembre de 2014 procede a suspender el expediente hasta tanto se resuelva la cancelación por falta de uso presentada bajo el movimiento 2/93195. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 07:52:39 del 4 de noviembre de 2015 se procede a levantar el suspenso y se ordena continuar el trámite.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas cuatro minutos, treinta y dos segundos del cuatro de noviembre de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción del signo “**ZIR FOS**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 23 de noviembre de 2015, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT**, apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios ante este Tribunal.

SEXTO. Que mediante resolución de las 8:30 del 19 de febrero de 2016, este Tribunal suspende el recurso de apelación planteado por el apoderado de la empresa **ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT** hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resuelva la solicitud de

cancelación por falta de uso contra las marcas de fábrica “**ZIROS**”, registros #158801 y 158682 interpuesta por la solicitante.

SETIMO. Mediante resolución dictada por este Tribunal a las 9:30 minutos del 08 de febrero de 2017 resuelve “*SEGUNDO: Mediante oficio presentado posteriormente y que se encuentra visible a folio 59 del expediente, el licenciado Morera Viquez en representación de la compañía citada, solicita la salida del suspenso de este expediente, y continuar con el trámite de registro de la marca representada indicando que conforme consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, las marcas “ZIROS” números de registros 158682 y 158801, se encuentran caducas, siendo su fecha de expiración el 25 de mayo del 2016, por lo que el plazo de gracia finalizó el 25 de noviembre de 2016. TERCERO: Se constata mediante certificaciones de las marcas “ZIROS” números de registros 158682 y 158801, visibles a folios 60 al 63 el plazo de vigencia de etas. En consecuencia, levántese el suspenso dictado y continúese con el conocimiento del expediente.*”

OCTAVO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

Que las marcas **ZIROS** registros números 158682 y 158801 se encuentran caducas, siendo su fecha de expiración el 25 de mayo del 2016, y su plazo de gracia finalizó el 25 de noviembre de 2016. (ver folios 60 al 63 y f. 70)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros al cotejarla con las marcas de fábrica **ZIROS** registros números 158682 y 158801, por existir similitud gráfica, fonética e ideológica y por cuanto ambas protegen productos que se relacionan entre sí en las clases 03 y 05 internacional, comprobándose que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que en virtud de haber caducado los registros de las marcas 158682 y 158801 que obstaculizaban la inscripción y en razón de ordenarse el levantamiento de la suspensión, solicita la continuación del trámite de inscripción de la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Revisado el expediente y analizadas las certificaciones emitidas por la Dirección de Servicios Registrales visible a folios 60 a 63, en las cuales se indica que la Marca de fábrica “**ZIROS**”, registros 158682 y 158801 se encontraban vigentes hasta el 25 de mayo de 2016; finalizando su plazo de gracia el 25 de noviembre de 2016. Es así que estos signos, el motivo del rechazo de la marca solicitada “**ZIR FOS**”, por existir similitud gráfica, fonética e ideológica según la fundamentación del a quo, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de la marca solicitada “**ZIR FOS**”.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que al no existir obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado, debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Néstor Morera Viquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuatro minutos, treinta y dos segundos del cuatro de

noviembre de dos mil quince, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

QUINTO. 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, 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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuatro minutos, treinta y dos segundos del cuatro de noviembre de dos mil quince, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.