



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0906- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VORIZEN”

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1086-2009)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1428-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, apoderado de **ZODIAC INTERNACIONAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cinco minutos seis segundos del diez de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de febrero de dos mil nueve, por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado de la compañía **ZODIAC INTERNACIONAL CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Juncal 1305, Piso 12, Oficina 1201, Montevideo, República Oriental del Uruguay, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VORIZEN**”, en clase 05, para proteger y distinguir Productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos higiénicos, preparaciones sanitarias para uso médico, substancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para



bebés, emplastos, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, herbicidas, fungicidas.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y cinco minutos seis segundos del diez de junio de dos mil nueve, resolvió (...) *rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

TERCERO. Que el apoderado de **ZODIAC INTERNACIONAL CORPORATION**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cinco minutos seis segundos del diez de junio de dos mil nueve.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde., y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** (Ver folios 50 al 51 del expediente administrativo venido en alzada)

1) **VORIZOL** bajo el registro número 186328, para proteger en clase 05, Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para



uso médico; alimentos para bebés, emplastos; material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: El apoderado de la empresa **ZODIAC INTERNACIONAL CORPORATION** a la hora de formular agravios manifestó que entre la marca solicitada “**VORIZEN**”, y la marca registrada “**VORIZOL**” no existen similitudes gráficas, fonéticas o ideológicas que puedan causar un riesgo de confusión entre estas, que respecto a los elementos gráficos, si bien las marcas poseen un prefijo similar, el resto de las sílabas de ambas marcas son sustancialmente diferentes lo cual hace que las marcas se distingan suficientemente entre sí, además indica que el hecho de que las marcas posean un prefijo similar no basta para determinar que existe similitud gráfica entre dichas marcas. Señala además que la solicitud de la marca registrada **VORIZOL** fue objeto de un rechazo preliminar con base en el registro de la marca **HORIZON**, registro número **137955**, y en su momento el titular de la marca **VORIZOL** argumentó que las diferencias entre las marcas bastaban para distinguirlas, lo cual fue aceptado por el Registro. Que el presente caso es similar al citado, en el sentido que pese que hay similitudes entre las marcas las denominaciones incluyen otros elementos que evitan cualquier posibilidad o riesgo de confusión.

La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **ZODIAC INTERNACIONAL CORPORATION**, por haber considerado que desde el punto de vista gráfico, las marcas en conflicto “**VORIZEN**”, como marca propuesta y “**VORIZOL**” como marca inscrita tienen más similitudes, el sentido de que de las siete letras por las que están compuestos los signos, coinciden en cinco de ellas, acomodadas en el mismo orden, reduciendo la diferencia dos letras que se encuentran al final de cada signo, a saber las letras “E” y “N” en el signo propuesto y las



letras “O” y “L” en el signo inscrito; denotando la ausencia de elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad, ya que por lo demás ambos signos tienen las mismas letras y el mismo orden, lo que podría causar confusión en el consumidor por la duplicidad de identidad gráfica en ambos signos, que igual suerte corre el cotejo fonético al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, palabras “**VORIZEN**” y “**VORIZOL**”, se pronuncian casi igual, registrándose la única diferencia fonética en la pronunciación al final de cada palabra, por lo que se llega a la conclusión que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo. En cuanto al cotejo ideológico, la marca propuesta no se constituye en un elemento idóneo para diferenciar el producto a proteger entre sus similares, dado que el signo propuesto, como se indicó carece de elementos individualizadores que permitan su identificación, situación que pone en riesgo al consumidor por no existir la distintividad marcaria básica que permita la coexistencia registral de ambos signos.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).”*

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se



presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio



*respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los



productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.” (Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “**VORIZEN**”, que es una marca denominativa pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, que es también denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 50 al 51) la marca “**VORIZOL**”.

Dicho lo anterior, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
--------------------------	--------------------------



VORIZOL	VORIZEN
----------------	----------------

En la resolución recurrida, el Registro apunta que la denominación “**VORIZEN**”, como marca propuesta y “**VORIZOL**” como marca inscrita tienen más similitudes, en el sentido de que de las siete letras por las que están compuestos los signos, coinciden en cinco de ellas, acomodadas en el mismo orden, reduciendo la diferencia dos letras que se encuentran al final de cada signo, a saber las letras “E” y “N” en el signo propuesto y las letras “O” y “L” en el signo inscrito; denotando la ausencia de elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad, ya que por lo demás ambos signos tienen las mismas letras y el mismo orden, lo que podría causar confusión en el consumidor por la duplicidad de identidad gráfica en ambos signos.

Comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la marca “**VORIZEN**”, como marca propuesta tiene similitud, con la marca inscrita “**VORIZOL**” pues tienen una misma cantidad y ubicación silábica y comparten dos de las tres vocales, lo que las impregna de una gran similitud ortográfica. Además ambas protegen los mismos productos a saber productos medicinales y farmacéuticos y comparten los mismos canales de comercialización por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que son similares, siendo susceptibles de relacionar entre sí, lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la dilución de la marca inscrita.

Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca “**VORIZEN**” solicitada y la marca “**VORIZOL**” inscrita, es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de



asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el a quo, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca solicitada “**VORIZEN**” y la inscrita “**VORIZOL**” en relación con los productos que ambos signos protegen. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** y confirmar la resolución recurrida venida en alzada

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado José Paulo Brenes Lleras apoderado de **ZODIAC INTERNACIONAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cinco minutos seis segundos del diez de junio de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

MSc Guadalupe Ortiz Mora.



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.