



**RESOLUCION FINAL**

**Expediente N° 2008-0662-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de inscripción de la marca “ZANLAN”**

**GLAXO GROUP LIMITED., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1377-04)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 151-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las doce horas del dieciséis de febrero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y nueve-ochocientos cuarenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, con domicilio en Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, quince minutos, del veinticuatro de setiembre del dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticuatro de febrero del dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, divorciado, abogado, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, Casa No. 959, San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, representando a la compañía **NOVARTIS AG**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, y domiciliada en 4002 Basel, Suiza, solicitó el registro de la marca



de fábrica y comercio “ZANLAN”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas para la distribución de animales dañinos, funguicidas, herbicidas, insecticidas y pesticidas. Posteriormente, mediante escrito presentado ante el Registro el día veinticuatro de marzo del dos mil cuatro, el Licenciado Zurcher Gurdían, manifestó que los productos a proteger por dicha marca son preparaciones farmacéuticas para uso humano, y no como por error se indicó en la solicitud.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintiocho, veintinueve y treinta de junio del dos mil cuatro, en las Gacetas números ciento veinticinco, ciento veintiséis y ciento veintisiete, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, de calidades y condición indicada formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “ZANLAN”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa “NOVARTIS AG”, por la similitud gráfica, fonética e ideológica existente con la marca de fábrica “ZANTAC”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, propiedad de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**.

**TERCERO.** Que a las once horas, quince minutos, del veinticuatro de setiembre del dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada.

**CUARTO.** Que en fecha tres de diciembre del dos mil siete, la representación de la oponente apeló la resolución final indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen 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 Jiménez Sancho, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Se acoge el hecho que como probado establece la resolución recurrida, indicando que se encuentra visible, a los folios 62 al 63.

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO: SOBRE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCION FINAL.** Si bien advierte este Tribunal un vicio de *incongruencia* en la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diez minutos, del dieciocho de julio del dos mil seis, por cuanto en su parte dispositiva o “Por Tanto” si bien se hizo un pronunciamiento expreso sobre la declaratoria sin lugar de la oposición planteada se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si se acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000, y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002, en aras de conservar los actos y hacer realidad tales principios, el Tribunal decidió no anular esa resolución, y continuar con el conocimiento de la apelación, y su defecto se indica al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO.** La oposición planteada se basó en que existe evidente similitud gráfica, fonética, e ideológica entre la marca inscrita “ZANTAC”, y el distintivo solicitado “ZANLAN”. Señala que ambas poseen igual número de letras ordenadas de una forma casi idéntica, siendo la primera sílaba de ambos nombres la misma: ZAN y la segunda muy parecida, al tener como única vocal en ambos nombres la letra A hace que la semejanza fonética sea aún mayor. Desde el punto de vista ideológico ambas marcas competirán en el mismo mercado de productos destinados a la



salud, por lo que permitir el registro de ZANLAN sería atentar contra los derechos que concede la ley para las marcas previamente registradas.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, más bien encuentra que entre la marca solicitada “ZANLAN” y el signo inscrito “ZANTAC” no existe similitud gráfica, fonética e ideológica que pueda causar riesgo de confusión entre el público consumidor, considera que a pesar de que las raíces de ambas marcas en conflicto son idénticas, en razón, de contener la palabra “ZAN”, desde la perspectiva visual, las marcas en mención tienen términos diferentes “LAN” y “TAC”, los cuales dotan a la marca solicitada “ZANLAN” del carácter de distintividad.

Ante dicha argumentación, apela la empresa oponente, sin embargo, la misma no presenta alegato alguno con respecto a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, no obstante, esta Instancia, en su condición de contralor de legalidad, procederá a analizar lo actuado por el Registro **a quo**.

**QUINTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS.** Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<b>ZANTAC</b>	<b>ZANLAN</b>
Productos	Productos
<b>Clase 05:</b> para proteger y distinguir una preparación para el tratamiento de disturbios del sistema gastrointestinal.	<b>Clase 05:</b> para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas para uso humano.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, ambas



palabras se componen la primera de seis letras la segunda también de seis letras. De ellas, son iguales, las tres primeras letras se encuentran colocadas en la misma posición en ambas palabras, sean las letras “ZAN y ZAN”. Sin embargo, las otras letras que la componen “TAC” y “LAN”, a pesar de que existe una leve similitud en cuanto a la ubicación de la vocal “A”, sin embargo, las letras, con la que finalizan el signo inscrito y el solicitado, cabe indicar, que los sufijos “TAC y LAN”, acentúan la diferencia gráfica entre ambas. Así se desecha la diferencia gráfica entre ambas palabras, ya que se encuentra suficiente diferencia en este nivel, por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo indica la empresa recurrente.

Respecto al nivel fonético, es importante señalar, que a pesar que las palabras inician con un radical “ZAN” y “ZAN”, la pronunciación de la frase final del signo inscrito y el solicitado, sea “TAC” y “LAN”, son claramente distintas, por lo que establecen la diferencia, por lo que del estudio comparado entre el signo inscrito de la empresa apelante y el solicitado de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, se determina con respecto al carácter fonético que la pronunciación en conjunto de los signos son totalmente diferentes, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, de ahí, que no lleva razón la apelante cuando manifiesta en su escrito de apelación y agravios que existe una evidente similitud fonética entre el signo inscrito y el solicitado.

Si bien es cierto, como lo señala el representante de la empresa apelante, los productos que identifican tanto la marca inscrita como la solicitada, están destinados a la salud, y pertenecen a la misma clase, debe indicarse, que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de tal forma que el objetivo primordial en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, bajo el principio de que debe ser distinguibles, lo cual como se señaló en el caso bajo estudio no puede intuirse que la coexistencia de ambas marcas generen un riesgo de confusión.



Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, situación que ocurre con la marca inscrita. Al respecto, resulta importante destacar, que si bien, los productos que identifican los signos enfrentados van destinados a la salud, lo principal del caso, es que en tratándose de la adquisición de productos farmacéuticos, siempre hay un grupo consumidor específico, el cual al momento de adquirir los productos, obviamente, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que no existe la posibilidad de una confusión ideológica o conceptual por parte del público consumidor, siendo, que los respectivos elementos denominativos que conforman el signo inscrito “ZANTAC” y el solicitado “ZANLAN” carecen de un concepto propio, resultando más bien producto de la creatividad intelectual, de tal manera, que no puede argumentarse que entre tales signos distintivos haya alguna coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético o conceptuales, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

**SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Antonio



Jiménez Carmiol, en representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, quince minutos, del veinticuatro de setiembre del dos mil siete.

**SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, quince minutos, del veinticuatro de setiembre del dos mil siete, la que 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*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55