



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0986-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ZINE

Motorola Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 14592-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 555-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del tres de junio del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, representando a la empresa Motorola Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:51:19 horas del 24 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 30 de noviembre de 2007 al Registro de la Propiedad Industrial, el Lic. Jorge Tristán Trelles representado a la empresa Motorola Inc. solicitó el registro como marca de fábrica, comercio y servicios del signo **ZINE**, en **clase 9** de la nomenclatura internacional para distinguir teléfonos móviles, localizadores, radio transmisores-receptores, organizadores personales electrónicos, auriculares para uso con teléfonos móviles, micrófonos, parlantes, estuches para transportar teléfonos celulares y estuches con clip (para cinturón), software de cómputo y programas usados para transmisión o reproducción o recepción de sonido, luz, imágenes, texto, video o datos a través de una red de



telecomunicaciones o sistema entre terminales y para mejorar, interactuar y facilitar el uso y acceso a redes de cómputo y comunicaciones; software de cómputo para comercio electrónico que permite al usuario hacer órdenes con seguridad y realizar pagos en el campo de las transacciones de negocios electrónicas a través de una red de cómputo global o red de telecomunicaciones; software de cómputo para juegos para teléfonos móviles; software de cómputo y programas para la administración y operación de dispositivos de telecomunicaciones inalámbricos; software de cómputo para enviar y recibir mensajes cortos y correo electrónico y para filtrar información no tipo texto desde los datos; cámaras digitales, cámaras de video; tarjetas para propósitos comunicativos, a saber, tarjetas de datos, tarjetas de módem, unidades de posicionamiento global, baterías, cargadores de batería, adaptadores de corriente, antenas; y en **clase 38** de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de telefonía inalámbrica y transmisión electrónica de datos y documentos a través de redes de comunicaciones y redes de cómputo globales.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 11:51:19 horas del 24 de setiembre de 2008, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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, 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. Se tiene como hecho probado



de interés para la presente resolución, que bajo el registro N° 169677 se encuentra inscrita la marca de fábrica **ZUNE**, vigente hasta el 24 de julio de 2017, a nombre de la empresa Microsoft Corporation, en clase 9 de la nomenclatura internacional, para distinguir reproductores de multimedia, aparatos para el entretenimiento y comunicaciones; dispositivos periféricos y accesorios para utilizarlos con aparatos para reproductores de multimedia de comunicaciones y entretenimiento; auriculares; audífonos, plataformas para instalar computadoras para utilizarlas con reproductores multimedia; aparatos de control remoto con cable o inalámbricos para utilizarlos con reproductores multimedia; cargadores de baterías; estuches para baterías; conectores eléctricos, alambres, cables y adaptadores; auriculares y audífonos; parlantes; plataformas bases para parlantes y amplificador estéreo; adaptadores estéreos para automóvil; grabadoras de audio; receptores de radio; transmisores de radio; hardware y software para conectar reproductores de multimedia a sistemas audiovisuales actuales en casas, oficinas y automóviles; dispositivos de memoria para almacenar música, audio y otro contenido digital; software de computadoras para utilizar con reproductores multimedia, aparatos de entretenimiento y comunicaciones para grabar, organizar, transmitir, manipular y revisar textos, datos, audio, imágenes y archivos de video; una línea completa de software de aplicaciones para computadoras para utilizar en reproductores de multimedia, aparatos de entretenimiento y comunicaciones; estuches, sacos, bolsos, tirantes, brazaletes de tela y sujetadores para utilizarlos con reproductores multimedia, aparatos para el entretenimiento y comunicaciones; hardware y software para computadoras para grabar, reproducir y organizar música y video; hardware y software de computadoras para acceder y comprar en línea música, videos y otras grabaciones digitales; y celulares; software de computadora para manejar celulares; dispositivos periféricos para utilizar con celulares (ver folios 49 y 50).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción como marca del signo ZINE al ser inadmisibles por el derecho de un tercero, por estar inscrita la marca ZUNE, siendo que ambas distinguen productos similares y relacionados, y que entre ellas existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que si hay diferencia gráfica y fonética, que en el mercado los productos son distintos y que ambas marcas coexisten en los Estados Unidos.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la diferenciación necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. La confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras y/o gráficos comprendidos en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo. Si unido a lo anterior se encuentra identidad o semejanza entre los productos o servicios a distinguir, se da el riesgo de confusión que puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.



En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el registrador primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían esos consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de los signos enfrentados debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
ZUNE	ZINE
Productos	Productos y servicios
Clase 9: reproductores de multimedia, aparatos para el entretenimiento y comunicaciones; dispositivos periféricos y	Clase 9: teléfonos móviles, localizadores, radio transmisores-receptores, organizadores personales electrónicos, auriculares para uso



<p>accesorios para utilizarlos con aparatos para reproductores de multimedia de comunicaciones y entretenimiento; auriculares; audífonos, plataformas para instalar computadoras para utilizarlas con reproductores multimedia; aparatos de control remoto con cable o inalámbricos para utilizarlos con reproductores multimedia; cargadores de baterías; estuches para baterías; conectores eléctricos, alambres, cables y adaptadores; auriculares y audífonos; parlantes; plataformas bases para parlantes y amplificador estéreo; adaptadores estéreos para automóvil; grabadoras de audio; receptores de radio; transmisores de radio; hardware y software para conectar reproductores de multimedia a sistemas audiovisuales actuales en casas, oficinas y automóviles; dispositivos de memoria para almacenar música, audio y otro contenido digital; software de computadoras para utilizar con reproductores multimedia, aparatos de entretenimiento y comunicaciones para grabar, organizar, transmitir, manipular y revisar textos, datos, audio, imágenes y archivos de video; una línea completa de software de aplicaciones para computadoras para utilizar en</p>	<p>con teléfonos móviles, micrófonos, parlantes, estuches para transportar teléfonos celulares y estuches con clip (para cinturón), software de cómputo y programas usados para transmisión o reproducción o recepción de sonido, luz, imágenes, texto, video o datos a través de una red de telecomunicaciones o sistema entre terminales y para mejorar, interactuar y facilitar el uso y acceso a redes de cómputo y comunicaciones; software de cómputo para comercio electrónico que permite al usuario hacer órdenes con seguridad y realizar pagos en el campo de las transacciones de negocios electrónicas a través de una red de cómputo global o red de telecomunicaciones; software de cómputo para juegos para teléfonos móviles; software de cómputo y programas para la administración y operación de dispositivos de telecomunicaciones inalámbricos; software de cómputo para enviar y recibir mensajes cortos y correo electrónico y para filtrar información no tipo texto desde los datos; cámaras digitales, cámaras de video; tarjetas para propósitos comunicativos, a saber, tarjetas de datos, tarjetas de módem, unidades de posicionamiento global, baterías, cargadores de batería, adaptadores de</p>
---	--



reproductores de multimedia, aparatos de entretenimiento y comunicaciones; estuches, sacos, bolsos, tirantes, brazaletes de tela y sujetadores para utilizarlos con reproductores multimedia, aparatos para el entretenimiento y comunicaciones; hardware y software para computadoras para grabar, reproducir y organizar música y video; hardware y software de computadoras para acceder y comprar en línea música, videos y otras grabaciones digitales; y celulares; software de computadora para manejar celulares; dispositivos periféricos para utilizar con celulares	corriente, antenas Clase 38: servicios de telefonía inalámbrica y transmisión electrónica de datos y documentos a través de redes de comunicaciones y redes de cómputo globales
--	--

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Iniciamos analizando los productos y servicios:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293**).

Entendido el anterior comentario **a contrario sensu**, y respecto de los productos, tenemos que



existe una relación de similitud respecto de algunos de los productos y de identidad respecto de otros, siendo el gran común denominador el hecho de que los aparatos se utilicen como medios de comunicación y de intercambio de información digitalizada, y respecto de los servicios vemos cómo éstos están íntimamente ligados a los productos que distingue la marca inscrita, ya que se refieren a servicios de telefonía y transmisión de datos.

Entonces, analizando los signos en sí mismos, tenemos que ambos signos son del tipo denominativo, conformados únicamente por letras; gráficamente, los términos ZUNE y ZINE están formados por 4 letras, de las cuales comparten 3 letras que se encuentran en igual posición en ambas palabras, siendo diferenciadas tan sólo por la segunda letra, que en ambos casos se trata de una vocal, así, se denota que las similitudes a nivel gráfico son mayores que las diferencias entre ambas palabras. A nivel fonético, el hecho de compartir la mayoría de las letras y que éstas estén colocadas en idéntica posición en ambas palabras conlleva a una pronunciación muy similar, diferenciada únicamente por el sonido que provoca la vocal que las diferencia, siendo que ambas letras centrales son vocales, se provoca una pronunciación similar, por lo que a este nivel también hay similitud.

Por no tener las palabras confrontadas un significado concreto pierde interés el análisis ideológico.

Entonces, no se puede coincidir con el apelante en su alegato de suficiente diferencia entre los signos, ya que existe similitud gráfica y fonética entre ellos, amén de la identidad y cercanía entre los productos y servicios de la marca inscrita y el signo solicitado. Sobre la alegada diferencia entre los productos a distinguir, indica este Tribunal que la competencia de la sede registral en materia de signos distintivos deja por fuera el análisis de la presentación u otras características de los productos, por lo que no se puede realizar pronunciamiento en tal sentido. Y sobre el hecho de que las marcas puedan coexistir o no en otras latitudes, este Tribunal en el voto 191-2009 de las 10:00 horas del 2 de marzo del presenta año expresó sobre el principio de



territorialidad que rige a los signos distintivos:

“Una vez hecho lo anterior, debemos indicar, que sobre el alegato realizado acerca de la coexistencia de los signos en otras jurisdicciones, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad



industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:



“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”,** consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros



países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometían al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.” (negritas e itálicas del original)

Vale para el presente asunto lo antes considerado, no puede tenerse como antecedente válido en Costa Rica la mera actuación de un registrador estadounidense que consideró que la solicitud era publicable, ya que su actuar se rige por un marco jurídico muy distinto al del registrador costarricense, y la solicitud planteada en nuestro país debe regirse por las leyes y reglamentos nacionales, así como por el marco de calificación aplicable.

QUINTO. SOBRE 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 Registro, existe similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, e identidad y similitud en cuanto a los productos y servicios, y permitir la inscripción de la marca de fábrica ZINE quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Motorola Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:51:19 horas del 24 de setiembre de 2008, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, y 2º del Reglamento



Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la empresa Motorola Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:51:19 horas del 24 de setiembre de 2008, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33