



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0377-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “ZEUS”**

**CARL ZEISS AG., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1679-06)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 618-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con veinte minutos del ocho de junio de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su calidad de apoderada especial de la empresa **CARL ZEISS AG**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Carl-Zeiss Stasse, 22-73447, Oberkochen, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veinticinco minutos y treinta segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2006, el señor **Gerardo Humberto Coto Arias**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Hatillo, Plaza Lima, Local Número Dos, 100 metros norte de la Iglesia Católica de Hatillo Centro, en representación de la empresa **C.T ACCESORIOS PARA OPTICA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica “ZEUS”, en **Clase 09** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: aparatos e instrumentos ópticos, aros para anteojos y sus accesorios.

**SEGUNDO.** Que en fecha doce de setiembre del dos mil seis, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CARL ZEISS AG**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “ZEISS”.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las diez horas con veinticinco minutos y treinta segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de **CARL ZEISS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca “ZEUS”, en clase 9 Internacional, presentada por Gerardo Humberto Coto Arias, en representación de **C T. ACCESORIOS PARA OPTICA S.A.**, la cual se acoge. (...)*”.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha tres de marzo de dos mil nueve, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil nueve, expresó agravios.

**QUINTO.** 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 causen indefensión a las partes o 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de agosto de 1986, la marca “ZEISS”, bajo el registro número 66731, en Clases 09 del nomenclátor internacional, que protege y distingue: “aparatos, instrumentos y herramientas ópticos, físicos y electrónicos, microscópicos para la observación y medida de objetos mediante la luz natural, polarizada y fluorescente, anteojos de larga vista, binóculos de campaña, telémetros, aparatos de fotografía, proyecciones y aumento, planetarios, aparatos para la fabricación, calibración y otros”; vigente hasta el 25 de agosto de 2016, perteneciente a la empresa **CARL ZEISS AG**. (Ver folios 69 y 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 EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **CARL ZEISS AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ZEUS”, en clase 09 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

*“... Como bien se aprecia los productos identificados por las marcas pertenecen a la misma clase, y son básicamente los mismos, por lo tanto el cotejo gráfico, fonético e ideológico nos allanará el camino para conceder o denegar la solicitud de registro del caso que nos interesa.*”



*Desde el punto de vista gráfico las marcas en conflicto presentan una distinta conformación, a pesar de que en su inicio comparten las mismas dos letras, lo cierto es que la impresión que producen las marcas en su conjunto, es muy distinta, nótese que la marca solicitada, se diferencia de la marca inscrita por su terminación ZEUS – ZEISS, la cual genera que los signos en conflicto a la hora de apreciarse y percibirse en su conjunto, sean claramente distinguibles, por lo que se presenta una muy distinta pronunciación de las marcas, siendo que tampoco se aprecia ninguna similitud desde el punto de vista fonético. En cuanto a la similitud ideológica, debe considerarse que la marca solicitada se refiere a l nombre de un Dios, el padre de la divinidad según la Mitología Griega, mientras que el signo inscrito, perteneciente al oponente está constituido por un vocablo de fantasía, por lo que al carecer de un significado específico, no puede hablarse de similitud ideológica, no existiendo tampoco desde este punto de vista similitud alguna.*

*Se considera entonces que ZEUS no tiene similitud con ZEISS, ya que son mayores las diferencias que las similitudes existentes entre ambos signos. Ante este análisis, se puede determinar, que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario: “...pues permite, por una parte, la posibilidad de distinguir un signo de otro y por la otra, en relación con los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer sus necesidades.”*

*Finalmente se determina que la aptitud distintiva que guarda el signo solicitado respecto al inscrito, permite la coexistencia registral de los mismos, sin que se genere la posibilidad de crear confusión al público consumidor, ya que el distintivo solicitado es capaz de identificar plenamente el origen empresarial de los productos que identifica.*

*[...] Analizadas las marcas en forma sucesiva, tal como es criterio de este Registro y la doctrina marcaria así lo recomienda, se concluye que entre el signo solicitado*



*“ZEUS” y la marca inscrita perteneciente a la empresa oponente, no existe similitud gráfica, fonética o ideológica, que sea capaz de inducir a errores o confusiones en el público consumidor, razones por las cuales debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia admitirse la solicitud marcaría.”*

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito apelación y en su escrito de expresión de agravios, fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto:

*“... El solicitante ha tomado el distintivo propiedad de su representada, el cual tiene 20 años de estar inscrita en Costa Rica y que se comercializa mundialmente, y le ha hecho ciertas modificaciones, las cuales, una vez realizado los exámenes de similitud gráfica y fonética antes descritos, no le impregnan las diferencias necesarias para ser objeto de inscripción registral. Más bien, el resultado de estos cambios es la confusión entre el público consumidor sobre el verdadero origen y titular del producto.*

*El hecho de cambiar una letra del distintivo de mi representada y eliminar otra no le impregna a la solicitud las diferencias necesarias para ser objeto de protección registral.*

*Es claro que el distintivo que pretende registrar el solicitante no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en marca, a saber originalidad, novedad y distintividad. No sólo no cumple ninguno de ellos, sino que más bien lo que logra es generar la confusión entre el público consumidor sobre la titularidad y origen real de la marca. Estamos ante marcas muy similares, por lo que la coexistencia de estas dos denominaciones como marcas, no puede darse ni registralmente ni en el comercio.*

*[...]*

*La marca **ZEUS** de C. T. Accesorios para Óptica, S.A. absorbe casi totalmente la marca **ZEISS**, propiedad de mi representada.*

*[...]*



*La marca solicitada se presta a confusión con la inscrita de la opositora, siendo que ambas protegen diferentes productos clasificados en la Clase 9 de la Nomenclatura Internacional, por innegable similitud gráfica, fonética e ideológica que veda el registro (Artículo 8° de la Ley de Marcas N° 7978).*

*La probabilidad o riesgo de confusión es generado por las similitudes o semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas existentes entre las marcas registradas y la que se pretende inscribir. Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (Art. 24 inc. c) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J).*

*Es evidente que estamos ante un caso donde no solamente mi representada tendría graves perjuicios por aceptar el registro de un distintivo casi idéntico al que previamente tiene inscrito, sino también el público consumidor se induciría a error pues consideraría que los productos protegidos por la marca solicitada por C. T. Accesorios para Óptica, S.A. son parte de la línea de productos manufacturada y comercializa por mi representada.”*

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente



quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenderse 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata 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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<b>MARCA INSCRITA:</b>	<b>MARCA SOLICITADA:</b>
	
<b>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</b>  En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>aparatos, instrumentos y herramientas ópticos, físicos y electrónicos, microscópicos para la observación y medida de objetos mediante la luz natural, polarizada y fluorescente, anteojos de larga vista, binóculos de campaña, telémetros, aparatos de fotografía, proyecciones y aumento, planetarios, aparatos para la fabricación, calibración y otros.</u>	<b>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</b> En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>aparatos e instrumentos ópticos, aros para anteojos y sus accesorios.</u>



...corresponde destacar que las marcas enfrentadas resultan meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos un tanto diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlos, sobre todo tomando en cuenta su eventual consumidor, conforme se explicará más adelante.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y más que todo por la finalización de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en el sonido final sea “**ZEISS**” vs “**ZEUS**”, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el principio en ambas marcas por ser vocablos compuestos por dos sílabas, facilitando que la vocal que las diferencia permita su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**ZEISS**” y “**ZEUS**”, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor especializado que forma su nicho de mercado.

Y desde un punto de vista **ideológico**, comparte este Tribunal el análisis efectuado así como los fundamentos dados por el órgano a quo, antes expuestos, estableciendo que entre una y otra, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad conceptual.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor, además de tomar en cuenta este Despacho, compartiendo el criterio del órgano a quo al establecerse vía doctrinal que cuando se está en presencia de signos que revisten algún grado de semejanza, la Clasificación Internacional de Niza, proporciona el parámetro para poder discernir si pueden coexistir o no registralmente, ya que





si estamos en distintas clases y distintos productos o servicios; en la misma clase pero distintos productos o servicios o bien; en la misma clase y productos relacionados, pero existiendo las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas antes apuntadas tanto por el órgano a quo como por este Tribunal, como es el caso de la clase 09, resultando aplicable esta última posibilidad al caso que ahora nos ocupa y además de que al observar los productos que distingue la clase 09 de la nomenclatura internacional, se debe tener claro, que el consumidor que adquiere esos productos, se trata de un consumidor especializado, más cuidadoso a la hora de comprar o elegir ese tipo de productos, conocedor de los mismos, o que al menos busca asesoría al momento de adquirirlos, como lo establece la doctrina al establecer que:

*“... es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que "a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto...”*

*Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas, y viceversa... El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste lo requiera.*

*Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios...” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, LexisNexis Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p. 184 y 185).*

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro



al establecer que “...no lleva razón el recurrente en sus alegatos primeramente porque no se demuestra la fama de las marcas del oponente, ya que no se aporta prueba para demostrar fehacientemente dicha situación. Tampoco comparte este Registro lo manifestado por el recurrente, al afirmar que la marca solicitada consiste en ciertas modificaciones hechas sobre la marca inscrita, pues como antes se dijo no existen similitudes entre los signos en conflicto, ya sean gráficas, fonéticas o conceptuales, y por ende de ninguna manera puede afirmarse que la una es el resultado de una reproducción de la otra, por lo que en definitiva se mantiene el criterio de que no existen similitudes entre los signos, capaces de generar confusión entre el público consumidor...”

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CARL ZEISS AG**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinticinco minutos y treinta segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la cual 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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° 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, se declara SIN LUGAR el Recurso de



Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CARL ZEISS AG**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinticinco minutos y treinta y segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la cual 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. Cotejo Marcario