

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0185-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA: “ZACORT-D”

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8635

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0262-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con catorce minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Laura Castro Coto, cédula de identidad 9-025-0731, vecina de Heredia, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-016803, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Barrio Francisco Peralta 100 metros sur, 100 metros este y 50 metros sur de la Casa Italia, casa No. 1054, en contra de la resolución final dictada a las 10:59:01 horas del 10 de enero de 2022.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 23 de setiembre de 2021 la abogada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.,

presentó solicitud de inscripción del signo **ZACORT-D**, como marca de fábrica, para proteger y distinguir **en clase 5** de la nomenclatura internacional, productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, 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.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 10:59:01 horas del 10 de enero de 2022, denegó la inscripción de la marca de fábrica **ZARCOT-D**, por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, dado que a nivel gráfico y fonético es casi idéntica al signo inscrito **ZAKOR**, registro 194917, clase 5, y busca proteger productos de la misma naturaleza y van destinados al mismo consumidor, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A., apeló y otorgada la audiencia de reglamento, presentó como agravios:

1-Desde el punto de vista gráfico, ambas marcas comparten la raíz “ZA” pero el resto del término de cada uno es muy distinto (KOR// CORT-D) por lo que no existe posibilidad alguna de causa de riesgo de confusión en el público consumidor. 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 importante en el derecho marcario, pues permite la posibilidad de distinguir un signo de otro.

2- Es muy común en productos farmacéuticos y otros de la clase 5 que las denominaciones se confeccionen utilizando elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o que contenga prefijos o sufijos similares por lo que la distintividad de los signos debe buscarse en los elementos diferentes que integran el mismo o sea debe realizarse un análisis global de los términos. Tales partículas de uso común no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas (puede convertirse en discriminatorio). Por lo tanto, el titular de la marca no puede obtener el monopolio de expresiones de uso común, por lo que otros empresarios podrán también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, situación que se confirma con el signo ZACORT-D, el cual es registrable.

3-El señor Registrador hace su análisis basándose en la existencia del registro de la marca ZAKOR, pero no incluye la existencia de otros registros vigentes en nuestro país similares al registro que el indica: ZAKOR, ZAKOS, ZACLOL SACOX VERSACOR, NOSACORT, DESACORT, FLEZACOR, AZACORTI D, FLOXICORT, por lo que la marca ZACORT-D, que se desea inscribir, puede perfectamente participar en el mercado con todos estos similares no mencionados.

4-El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. En ningún momento su representada ha tratado de tomar ventaja o violentar derechos de terceros, para crear una competencia desleal. Ha quedado demostrado que el término ZACORT-D tiene toda la fuerza de un signo nuevo y registrable.

Solicita se revoque la resolución objeto de apelación y se autorice continuar con el trámite de inscripción de la marca ZACORT-D.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de la empresa **LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, S.A.**, el siguiente signo:

1.- Marca de fábrica y comercio **ZAKOR**, solicitud presentada el 29 de mayo de 2009, registro **194917**, inscrita el 28 de setiembre de 2009, vigente hasta el 28 de setiembre de 2029, protege y distingue en **clase 5** de la nomenclatura internacional, 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. (folios 5 a 6 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 ( en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la

probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien

o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas, cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se analiza el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, se efectúa el cotejo entre el signo solicitado y el signo inscrito desde el contexto gráfico, fonético e ideológico.

## **SIGNO SOLICITADO**

### **ZACORT-D,**

En clase 5 de la nomenclatura internacional, para la protección de: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, 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.

## **SIGNO REGISTRADO**

### **ZAKOR**

Protege en clase 5 de la nomenclatura internacional, 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.

Desde una visión en conjunto, analizando el signo solicitado **ZACORT-D**, para registro, y el signo inscrito **ZAKOR**, considera este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al cotejarse los signos en su generalidad, desde el punto de vista **gráfico**, ambos signos son denominativos de grafía sencilla y letras de color negro, comparten en su estructura gramatical cuatro letras a excepción de las letras C, T y D, de la marca solicitada, las cuales no causan una diferencia significativa, para que el consumidor pueda identificar el origen empresarial entre los signos confrontados, dado que el signo solicitado a nivel visual frente al inscrito se observan y aprecian de modo similar, y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio, lo que puede causar en este un riesgo de confusión con respeto al inscrito.

Al presentarse una semejanza de carácter gramatical entre el signo solicitado y el inscrito, respecto al término **ZACORT-D y ZAKOR**, existe no solo una evidente similitud **visual** sino también **fonética**, toda vez que el consumidor al pronunciarlas estas presentan una misma sonoridad al oído.

En el contexto **ideológico**, las denominaciones que conforman el signo solicitado e inscrito carecen de un concepto, por lo que desde el ámbito conceptual no se cotejan.

Con relación a lo anterior, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.

Considera este órgano colegiado que la representación de la empresa solicitante y apelante no lleva razón en su alegato, cuando manifiesta que, desde el punto de vista gráfico, ambas marcas comparten la raíz “ZA” pero el resto del término de cada uno es muy distinto (KOR// CORT-D), que no existe posibilidad alguna de riesgo de confusión en el público consumidor, y que cumple con la función diferenciadora, lo que permite la posibilidad de distinguir un signo de otro.

Contrario a lo manifestado por la apelante, nótese, que esta similitud gráfica y fonética, se acentúa con la raíz “ZA”, y se acrecienta con las partículas **KOR** versus **CORT-D**, donde la letra “C” del signo solicitado tiene una dicción semejante a la letra “k” del signo registrado, aspectos que hacen posible que los consumidores sean capaces de asociar ambos signos marcarios a un mismo origen empresarial, y las letras **T-D**, no le agregan la suficiente distintividad al signo solicitado, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado, por ende, se debe proteger conforme al artículo 25 de la Ley de marcas el derecho exclusivo del titular del signo inscrito.

Realizado el cotejo de los signos en pugna, determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone:

**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:

[...]

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.

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto la marca registrada dentro de su listado pretende la protección en clase 5 de la nomenclatura internacional, de productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, 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, busca proteger los mismos productos que ampara la marca inscrita, en clase 5 de la nomenclatura internacional, por lo cual los productos de uno y otro signo, pertenecen al mismo mercado, pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto, de ahí, que estima este Tribunal que el consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual y auditivo, incurriría en riesgo de confusión, debido a que podría pensar que el signo propuesto **ZACORT-D**, es una variación de la marca inscrita **ZAKOR**, y por ende, podría asociar que los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial, a causa de la semejanza existente entre los signos en disputa, puesto que, no se puede perder de vista, el alto nivel de similitud entre las palabras **ZACORT** y **ZAKOR**, aunado a que protegen los mismos productos tal y como se observa del listado de cada uno de los signos en conflicto, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.

Del proceso de confrontación de los signos solicitado e inscrito, este Tribunal considera que la marca propuesta no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial entre estos, y de permitirse la inscripción del signo solicitado se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa solicitante y apelante, sobre que no incluye el Registro la existencia de otros registros vigentes en nuestro país similares al registro que el indica: ZAKOR, ZAKOS, ZACLOL SACOX VERSACOR, NOSACORT, DESACORT, FLEZACOR, AZACORTI D, FLOXICORT, por lo que la marca ZACORT-D, que se desea inscribir, puede perfectamente participar en el mercado con todos estos similares no mencionados.

Con relación a este alegato, cabe indicar a la recurrente que la existencia de estos registros no implica que el signo propuesto goza de distintividad y que por esta razón se deba acceder al registro, pues las inscripciones a que hace referencia, no obliga a registrar el distintivo marcario solicitado, dado que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. De ahí, que las inscripciones que menciona la recurrente son independientes de la solicitud que se analiza en el presente caso.

Sobre el agravio respecto a que el titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro, cabe indicar a la apelante con respecto a este alegato, que es precisamente ese elemento al que hace referencia, el cual llevó al Registro de la Propiedad Intelectual a examinar el signo solicitado frente al signo previamente inscrito, con el fin de determinar si la marca propuesta gozaba de carácter distintivo, concluyendo en su análisis que entre estos existe similitud gráfica y fonética, criterio que comparte este órgano colegiado, por los argumentos expuestos líneas arriba.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Debido al riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden incurrir los consumidores y competidores, este Tribunal debe dar protección a la marca registrada y rechazar el signo solicitado, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa solicitante y apelante NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:59:01 horas del 10 de enero de 2022, la que en este acto se confirma; denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **ZACORT-D**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa mencionada.

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:59:01 horas del 10 de enero de 2022, la que en este acto se **confirma**; denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **ZACORT-D**, en clase 5 de la nomenclatura. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/08/2022 04:01 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/08/2022 02:51 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/08/2022 02:58 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/08/2022 03:14 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 08/08/2022 03:05 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**