



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0189-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO CITROWAX
ORGÁNICOS ECOGREEN S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-12366)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0244-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Grace Patricia Zúñiga Campos, vecina de Cartago, cédula de identidad 1-0659-0924, en su condición de apoderada especial administrativa de la empresa Orgánicos Ecogreen S.A., cédula jurídica 3-101-386189, domiciliada en San José, Rincón Grande de Pavas, del plantel del ICE 75 metros al norte, Bodegas Rincón Grande, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:10 horas del 23 de febrero de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El empresario Jorge Dada Santos, vecino de Escazú, cédula de identidad 1-0885-0770, representante de la empresa ahora apelante, solicitó la inscripción



como marca de fábrica del signo **CITROWAX**, para distinguir en clase 1: producto químico, y en clase 5: producto farmacéutico.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló e indicó:

1. Las marcas inscritas son de la clase 5, y la solicitud en clases 1 y 5; la clase 1 es para productos de naturaleza muy diferente, las marcas inscritas se refieren a medicamentos para uso humano, mientras que la solicitada es para un recubrimiento para frutas tropicales que se usa post cosecha.

2. Se solicita continuar para ambas clases, "...pero si aun así no es de la resolución del honorable registro la inscripción en la clase 5, si (*sic*) debe de continuar la clase 1, que no existe confusión alguna, ni siquiera de la clasificación de productos."

3. No es de recibo indicar que los productos son de la misma naturaleza y que pueden ser susceptibles de ser asociados, porque ha quedado debidamente comprobado que no lo es.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica a nombre de Pfizer Products Inc.:



1. **ZITROMAX**, registro 158002, vigente hasta el 3 de mayo de 2026, para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, 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, preparaciones antibióticas (folios 58 y 59, expediente principal).

2. **ZITHROMAX**, registro 73741, vigente hasta el 22 de noviembre de 2030, para distinguir en clase 5 preparaciones farmacéuticas de uso humano (folios 60 y 61, expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.



Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del 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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas que se deben seguir:

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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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 esta.

Los signos en conflicto son:

<u>Signo solicitado</u>	<u>Marcas inscritas</u>	
CITROWAX <u>Clase 1</u> : producto químico. <u>Clase 5</u> : producto farmacéutico.	ZITROMAX <u>Clase 5</u> : productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, 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, preparaciones antibióticas.	ZITHROMAX <u>Clase 5</u> : preparaciones farmacéuticas de uso humano.



Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que los signos, todos de naturaleza literal, sea conformados únicamente por letras, coinciden en seis letras, las cuales además se encuentran situadas en idéntica posición: I - T - R - O - A - X, por lo tanto, existe un mayor nivel de semejanza que de diferencia.

En el aspecto fonético, la coincidencia de las letras en cuanto a su posición, así como la coincidencia sonora entre las letras C y Z con que inician los signos, hace que, al ser pronunciadas, CITROWAX, ZITROMAX y ZITHROMAX suenen de forma casi idéntica.

No se coteja el nivel ideológico ya que los signos son de fantasía.

Al comparar los listados, respecto a los productos de la clase 5 pedidos, estos claramente coinciden con los listados de las marcas inscritas. Sobre la clase 1 solicitada, si bien las marcas inscritas lo están en clase 5, la amplia redacción escogida por la solicitante “producto químico”, puede provocar una asociación del origen empresarial respecto de ZITROMAX que distingue productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas y preparaciones antibióticas; por ello no es atendible el agravio relativo a que el producto solicitado es un recubrimiento para frutos, ya que esto no es algo que se derive de la forma en que fue redactado el listado solicitado en clase 1.



POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Grace Patricia Zúñiga Campos representante de Orgánicos Ecogreen S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:10 horas del 23 de febrero de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/PLSA/CMCh/GBM/NUB

WWW.TRA.GO.CR



DESCRIPTORES:

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55