

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0325-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “XELEVIA”

MERCK SHARP & DOHME CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9706-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1376-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de New Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos y treinta y nueve segundos del siete de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de octubre de dos mil diez, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“XELEVIA”**, para proteger y distinguir *“Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y la prevención de diabetes”*, en la **Clase 05** de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, treinta y siete minutos, treinta y nueve segundos del siete de marzo de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Arias Chacón, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 02 de febrero de 2010 y vigente hasta el 02 de febrero de 2020, la marca **“XENEVIA”**, **Registro No. 198904**, cuyo titular es la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, para proteger y distinguir *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material*



para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en Clase 05 de la nomenclatura internacional, (ver folios 4 y 5).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea por derechos de terceros, ya que al analizar las marcas propuesta “**XELEVIA**” e inscrita “**XENEVIA**”, se advierte una similitud gráfica y fonética, dado que no existen entre estos signos elementos diferenciadores que permitan al consumidor identificar e individualizar los productos que cada uno ofrece. Ello provocaría un riesgo de confusión capaz de inducir a error a los consumidores, confundiéndolos sobre el verdadero origen empresarial de los productos, que son similares para ambas marcas, siendo que en los productos farmacéuticos el análisis debe ser más riguroso para no poner en juego la salud pública.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que las marcas en cuestión protegen productos totalmente diferentes entre sí y que van dirigidos a consumidores totalmente distintos, a pesar de encontrarse en la misma clase internacional. Ambos distintivos tienen segmentos de mercado totalmente distintos, es decir, su ámbito de aplicación comercial es diferente y por ello no existe posibilidad alguna de que los consumidores se confundan, dado lo cual su coexistencia es posible y por ello solicita sea aceptado el registro propuesto. Agrega que el Registro no tomó en cuenta que la marca que fundamenta el rechazo de su solicitud no se encuentra en el mercado costarricense, que al realizar la búsqueda de la marca XENEVIA en el buscador Google, no fue encontrada



ninguna referencia a la misma. Asimismo afirma que debe considerarse de relevancia el hecho de que la marca registrada no cuenta con el registro sanitario necesario para su comercialización, lo que demuestra que no hay una posibilidad real de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar el signo propuesto, “**XELEVIA**”, en relación con el inscrito “**XENEVIA**”, es indiscutible que son idénticos; salvo una diferencia mínima a nivel gráfico y fonético, las letras “**L**” y “**N**”, aunado a que los dos protegen productos ubicados dentro de la misma clasificación internacional, de igual naturaleza y que pueden ser relacionados entre sí, ya que ambos se refieren a productos farmacéuticos. Lo anterior provoca efectivamente que ambos signos resulten incompatibles y por ello no es posible su coexistencia registral.

Por otra parte, tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, el hecho de que la marca inscrita cuente o no con el Registro Sanitario para los medicamentos, no es un requisito para que ésta obtenga la protección registral, siendo que el no uso de la misma en el mercado corresponde a un proceso distinto a la solicitud de registro marcario que aquí se discute y por lo tanto debe ser alegado en la vía correspondiente por quien resulte interesado.



Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que no son de recibo los agravios del apelante y, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos, treinta y nueve segundos del siete de marzo de dos mil once.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **MERCK SHARP & DOHME CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos, treinta y nueve segundos del siete de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33