



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0179-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “XORILEX”

MERCK & CO, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 4026-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 817-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, vecino de San José, Abogado, con cédula de identidad número noventa y dos mil cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK & CO, INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de New Jersey, con domicilio en One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, Estado Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veinticuatro minutos del trece de Octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el ocho de mayo de dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la representación dicha, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*Xorilex*” en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *preparaciones y vacunas farmacéuticas*.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las quince horas con veinticuatro minutos del trece de Octubre de dos mil ocho, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por derecho de terceros, 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la marca de fábrica **SOILEX** en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, bajo el número de registro 123831, cuyo titular es la empresa COSMOCEL, S.A. Dicha marca se encuentra vigente (folio 64).

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, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, basándose que entre las marcas cotejadas **Soilex y Xorilex** existe similitud capaz de



causar confusión a los consumidores y por consiguiente se pone en riesgo la salud pública.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, va dirigido a señalar que la empresa titular de la marca inscrita *Soilex*, se dedica a través de esta marca a proteger productos diferentes para lo cual está inscrita en Costa Rica y ese hecho hace que los canales de distribución y el público al cual va dirigido son totalmente diferentes. Que el Registro de la Propiedad Industrial, al realizar el análisis del distintivo solicitado, no cumplió con el precepto marcario, de que los signos deben ser analizados como un todo, incluyendo los segmentos de mercado a donde van dirigidas y los productos que cada uno protege. Además que la marca Xorilex se encuentra inscrita en varios países del mundo y que entre ambos signos hay diferencias que hacen posible su coexistencia, solicitando se revoque la resolución recurrida.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. 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, 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente



quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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. 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 las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre

MARCAS INSCRITAS	MARCA SOLICITADA
SOILEX	XORILEX
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE
Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes.	Para proteger en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional Preparaciones y vacunas farmacéuticas.



De lo anterior podemos observar y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que, si bien ambos signos gramáticamente se escriben diferente, su pronunciación es similar ya que la disposición de las vocales, hacen que la vocalización de esa marca suene muy parecido y esta similitud va en contra del consumidor que perfectamente puede equivocar la pronunciación entre uno y otro signo, adquiriendo el producto no deseado. Además de ello, al ser ambas marcas para protección de productos farmacéuticos, los canales de distribución resultan ser los mismos, afectando más un posible riesgo de confusión para el público consumidor.

La apelante expresa agravios en el sentido de que la titular de la marca inscrita *Soilex*, se dedica a la comercialización con ese signo de productos en clase 1, que se refiere a químicos, hecho que diferencia a ambos signos ya que van dirigidos a un público diferente. Esa manifestación no puede ser avalada por este Tribunal en este proceso, ya que aún y cuando la parte promovente aporte documentos tratando de probar su dicho, recuerde que una misma empresa puede tener inscritas tantas marcas como la Clasificación de Niza establezca, claro que, sino las usa, tal como lo establece la legislación correspondiente, puede ser solicitada su cancelación, pero ese procedimiento es totalmente independiente al que se discute, porque incluso, el apelante no alegó ese hecho como *defensa contra la objeción del Registro* según lo establece el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino que se limitó a hacer mención de ese hecho, sin oponerlo como excepción y paralelamente solicitó la inscripción de la marca, porque al proteger productos diferentes ambas pueden coexistir, olvidándose que el operador jurídico debe partir de hechos ciertos y comprobados y seguir el procedimiento para cada caso solicitado y si se está ante una solicitud de inscripción de marca, pues solamente se resuelve esa solicitud sino hay una objeción que nos diga algo diferente.

Por eso bien hizo el Registro en resolver en la forma que lo efectuó, ya que no contaba dentro del proceso con otros elementos a valorar a efecto de que su decisión fuera diferente. El promovente debe de dar los insumos correctos, para que el operador jurídico pueda resolver en



la forma querida conforme al fundamento legal establecido.

En el caso concreto para la Administración Registral, hasta que no se compruebe lo contrario bajo el procedimiento debido, la marca *Soilex* existe y protege productos entre otros *farmacéuticos*, que son los mismos que protege la marca *Xorilex* solicitada, razón por la cual se rechazan en su totalidad los agravios expuestos por la apelante.

QUINTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo anterior estima este Tribunal de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud entre las marcas contrapuestas, que para este Tribunal es únicamente fonética pero basta para que no exista una distinción suficiente que permita la coexistencia registral entre los signos cotejados, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales a los identificados por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de la marca “**XORILEX**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos 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 el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa **MERCK & CO. INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veinticuatro minutos del trece de Octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca “**XORILEX**”.

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, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **MERCK & CO. INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veinticuatro minutos del trece de Octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca “**XORILEX**”. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33