



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0482-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA,

COMERCIO Y SERVICIOS “XENON”

XENON PHARMACEUTICALS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6117)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0239-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y seis minutos del veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-0618, apoderada especial de la empresa **XENON PHARMACEUTICALS INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Canadá, con domicilio en 200-3650 Gilmore Way, Burnaby, B.C., V5G 4W8, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:52 horas del 1 de octubre de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María Vargas Uribe**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios **“XENON”**, para proteger y distinguir en clase 5: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes neurológicos y en clase 44: servicios para proveer información sobre el cuidado de la salud a proveedores y pacientes en relación con estados y tratamientos de enfermedades neurológicas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:25:52 horas del 1 de octubre de 2024, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) Ley de marcas, al encontrarse inscrito el signo **“ZENOX”** que distingue productos de la clase 5.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **VARGAS URIBE**, apeló y expuso como agravios:

1. La marca registrada es únicamente en la clase 5 y no en la 44 por lo que no se configura la similitud y riesgo de confusión indicado por el registrador.
2. No se puede denegar una marca de servicios basado en una marca de productos, los servicios solicitados no tienen relación con los productos de la marca registrada.
3. Las marcas presentan una pronunciación distinta, por lo que pueden coexistir, además presentan diferencias gráficas e ideológicas.

Solicita revocar.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:

1. **“ZENOX”** propiedad de LABORATORIOS QUÍMICO FARMACEUTICOS LANCASCO, S.A., bajo el registro 209809 vigente hasta el 2/05/2031, para distinguir en clase 5: Producto farmacéutico y medicinal

TERCERO. 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.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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, ... 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 ...anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, los productos y servicios que protegen.

SIGNO SOLICITADO

XENON

Clase 05: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes neurológicos.

Clase 44: Servicios para proveer información sobre el cuidado de la



salud a proveedores y pacientes en relación con estados y tratamientos de enfermedades neurológicas.

MARCA REGISTRADA

ZENOX

Clase 05: Producto farmacéutico y medicinal

En el presente caso es claro que la denominación del signo solicitado “**XENON**” presenta más semejanzas que diferencias con la denominación del signo registrado “**ZENOX**”, comparten 4 letras de su conformación de 5 letras en total.

En lo que respecta a la identidad gráfica se presentan diferencias mínimas como la ubicación de las letras “**X**”.

Esa identidad en la parte denominativa provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, aumentando con esto el riesgo de confusión.

Es importante mencionar que el campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los medicamentos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, esto aumentara la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

Ideológicamente no existe identidad ya que se trata de términos de fantasía.

Esas leves diferencias pueden indicar que el signo no es idéntico, pero sí similar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, que en su texto



respectivamente indican: “Si el signo es idéntico **o similar** a una marca...registrada”, “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico **o similar** a una marca, ... registrada”

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente el término “**XENON**” con la marca registrada “**ZENOX**”, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos y servicios relacionados como se verá.

Además de las similitudes señaladas, el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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...”, y en este caso es claro que los signos distinguen productos y servicios relacionados, la marca solicitada distingue: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes neurológicos. Servicios para proveer información sobre el cuidado de la salud a proveedores y pacientes en relación con estados y tratamientos de enfermedades neurológicas y la marca registrada distingue un **producto farmacéutico y medicinal**, la lista de productos de la marca registrada abarca el producto pretendido por la marca solicitada ya que es un producto farmacéutico y los servicios del signo solicitado se relacionan directamente con el campo de la medicina, salud y medicamentos.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales



del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), *El nuevo derecho de marcas*, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y relación entre los productos y servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto



y directo entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el signo “ZENOX”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “XENON”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, apoderada especial de la empresa **XENON PHARMACEUTICALS INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:52 horas del 1 de octubre de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por la licenciada **María Vargas Uribe**, apoderada especial de la empresa **XENON PHARMACEUTICALS INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:52 horas del 1 de octubre de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33