

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2019-0063-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de marca de fábrica y comercio “XETROL”**

**LABORATORIOS CINFA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2018-6205)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos]**

### ***VOTO 0171-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cuarenta y seis minutos del nueve de abril de dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la compañía LABORATORIOS CINFA S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio en Travesía de Roncesvalles, 1 Polig, Ind. De Oloki, 31699 OLLOKI (NAVARRA), España, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:34:20 horas del 7 de noviembre de 2018.

***Redacta la juez Mora Cordero, y;***

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Mediante escrito presentado el 10 de julio de 2018, por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de LABORATORIOS

---

CINFA S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio en Travesía de Roncesvalles, 1 Polig. Ind. De Olloki, 31699 OLLOKI (NAVARRA), España, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “XETROL” en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *“Medicamentos; productos farmacéuticos; preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento del cáncer; inhibidores de la síntesis de proteínas”*. El cual consiste en un término de fantasía.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, determinó rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “XETROL” en clase 05 internacional, presentada por la compañía LABORATORIOS CINFA S.A., en virtud de considerar que la denominación propuesta incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, con relación al signo marcario inscrito “EZETROL”, en clase 5 internacional, propiedad de la compañía MDS INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH.

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa LABORATORIOS CINFA S.A., recurrió la resolución final, y ante esta instancia administrativa efectúa una limitación de productos para que se lea: *“preparaciones y sustancias farmacéuticos para el tratamiento del cáncer, inhibidoras de la síntesis de proteínas, **excluyendo expresamente** los inhibidores del colesterol que reducen el colesterol”*, y cancela para dichos efectos la tasa respectiva.

Agrega el apelante que con la limitación realizada los productos que protegerá la marca solicitada son completamente específicos respecto de la lista que ostenta la marca inscrita EZETROL. Además, la marca solicitada va dirigida a combatir el cáncer por lo que resulta ser una marca de mucha importancia para Costa Rica. Contrario a lo que indica la oficina de Registro de la Propiedad Industrial, no son coincidentes y la forma de pronunciarse y escribirse es totalmente diferente, y agregando como factor también la restricción de la lista de productos de la marca solicitada, se alejan aún más las posibilidades de confusión. Ello,

---

con base en la aplicación del artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el voto 110-2011 dictado por el Tribunal Registral Administrativo, que en otras palabras señalan que no deben considerarse los productos solo por razón de la clase en la que se encuentran, sino que, también respecto de su naturaleza. Por las razones indicadas, texto legal y jurisprudencia apuntada solicita se revoque la resolución impugnada y se ordene la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “XETROL” en clase 05 internacional, presentada por su mandante.

**SEGUNDO.** 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, acoge como hecho de tal naturaleza, el siguiente:

- Que la compañía MSD INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH, es titular de la marca de fábrica y comercio “EZETROL” en clase 5 internacional, que protege y distingue: *“Un inhibidor absorbente de colesterol que reduce el colesterol”*.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 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, ello implica que no debe generar confusión en relación con otros

---

debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

De ello se colige que, entre menos aptitud distintiva se 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.

En ese sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da 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); 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.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, una vez realizado el estudio de los signos, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó en la resolución que ahora se impugna rechazar el signo propuesto por la empresa LABORATORIOS CINFA S.A, en virtud de considerar que la marca de fábrica y comercio solicitada “XETROL” en clase 05 internacional, incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, con relación a la marca inscrita “EZETROL” en clase 5 internacional, propiedad de la compañía MSD INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, toda vez que al realizar el cotejo marcario que instituye el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 89 del precitado cuerpo normativo, se puede instituir que estas pueden coexistir registralmente, a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que entre los signos; “XETROL” solicitado por la empresa LABORATORIOS CINFA S.A., y el registro inscrito “EZETROL” propiedad de MSD INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH., a nivel visual, se desprende que estos pese a compartir dentro de su estructura gramatical las letras “ETROL”, no podríamos obviar que el elemento incorporado al signo propuesto “X” a diferencia de lo que determinó el Registro de instancia, le proporcionan la capacidad distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Lo anterior, en virtud de que a nivel fonético al ejercer su pronunciación las marcas “XETROL” y “EZETROL” se escuchan y percibe de manera muy diferente, ya que su acentuación se concentra de manera precisa al inicio del denominativo, por tanto, la dicción “X” sin lugar a dudas hace posible que el consumidor al escucharlas no las relaciones con el producto que protege y comercializa la empresa titular MSD INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH., del registro inscrito.

---

Ahora bien, respecto de su contenido **ideológico** no podríamos obviar que ambas son composiciones de fantasía que no tienen a un significado concreto u específico que las pueda individualizar, por ende, recae en innecesario su estudio en ese sentido.

Por otra parte, debemos recordar que si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que se ajusta al caso bajo estudio y en este sentido recae en innecesario aplicar el principio de especialidad. Ello, en razón de que a pesar de estar las marcas cotejadas en la misma clase 5 internacional, el signo marcario pretendido no solo difiere en su contexto, sino que, además contempla la protección y comercialización de productos y tratamientos con fines específicos, sea, que difieren entre sí dada su particularidad, siendo posible su coexistencia registral conforme lo dispone el artículo 89 párrafo tercero, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De ello se deduce entonces que el signo “XETROL”, en clase 5 internacional, peticionado por la compañía LABORATORIOS CINFA S.A., cuenta con la capacidad distintividad necesaria para poder coexistir registralmente, sin que de manera alguna afecte los derechos adquiridos por la compañía titular del registro inscrito “EZETROL”, en clase 5 internacional, propiedad de MSD INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH, dada la capacidad distintiva que ambos poseen, así como la particularidad de sus productos.

Por las razones antes indicadas por este Tribunal, se concluye que efectivamente no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos cotejados, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito propiedad de las empresas MSD INTERNATIONAL HOLDINGS GMBH., no siendo posible contemplar la inadmisibilidad del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,

y 24 de su Reglamento, respecto del signo marcario solicitado procediendo su protección registral.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía LABORATORIOS CINFA S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:34:20 horas del 7 de noviembre de 2018, la cual se revoca a efectos de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a continuar con el trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “XETROL”, en clase 5 internacional, presentada por la compañía LABORATORIOS CINFA S.A, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía LABORATORIOS CINFA S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:34:20 horas del 7 de noviembre de 2018, la cual se revoca a efectos de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a continuar con el trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “XETROL”, en clase 5 internacional, presentada por la compañía LABORATORIOS CINFA S.A, si otro motivo

---

ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.  
**NOTIFÍQUESE. -**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*