



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0592-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “EXEBAX”

PFIZER AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2747-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 133-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **PFIZER AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, quince segundos del ocho de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de marzo de 2011, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“EXEBAX”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias”*



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cuatro minutos, quince segundos del ocho de junio de dos mil once, resuelve rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 28 de junio de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fuera admitido 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 27 de julio de 2009 y vigente hasta el 27 de julio de 2019, la marca de fábrica “**EZEVAS**”, **Registro No. 193041**, cuyo titular es la empresa PROCAPS, S.A., para proteger y distinguir, en **Clase 05** de la nomenclatura internacional: “*Productos farmacéuticos y veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, material para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir malas hierbas y los animales dañinos.*” (ver folios 8 y 9).



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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, 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, ya que al analizar la marca propuesta “**EXEBAX**” en relación con la inscrita a nombre de otro titular “**EZEVAS**”, considerando además que ambas protegen o pretenden proteger los mismos productos en la misma clase, se advierte una similitud a nivel gráfico y fonético, ya que no existen diferencias suficientes entre éstos, que aporten una distintividad considerable, que haga posible su coexistencia registral, lo que puede producir confusión en el consumidor. Que ambas se ubican en la Clase 05 internacional, en donde el análisis debe ser más riguroso porque debe privar el bien común y la protección de la salud pública.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, alega que entre las marcas cotejadas existen suficientes elementos que permiten su coexistencia registral. Que ambas se escriben y pronuncian de manera distinta y ello permite al consumidor distinguir entre una y otra. Agrega que la ley permite que siendo marcas que protegen productos distintos puedan coexistir en el mercado, pues sus productos no pondrán en peligro de confusión al consumidor, ya que los mismos no generan ninguna relación de vínculo en la mente del consumidor. En este caso, son perfectamente diferenciables los productos de ambos signos en pugna y por ello no existe violación al artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que nos ocupa, no pueden admitirse los agravios expresados por la empresa apelante, ya que, tal y como afirma el Registro a quo,



al realizar el cotejo marcario se evidencia una gran similitud entre los signos “*EXEBAX*” y “*EZEVAS*” tanto a nivel gráfico como fonético, por cuanto las sílabas que los conforman son parecidos. Nótese que las sílabas *EXE* y *EZE* son muy similares y en nuestro medio las uniones de letras “*XE*” y “*ZE*” se pronuncian igual. En este mismo sentido, al relacionar las sílabas “*BAX*” y “*VAS*” se verifica esta misma situación en relación con el sonido de las letras “*X*” y “*S*”, siendo que en nuestro medio la pronunciación de la “*B*” y la “*V*” también es idéntica. De esta manera, resulta evidente que el signo solicitado no supera el análisis fonético, y siendo que, el habla es el medio que el consumidor utilizaría para solicitar los productos en los lugares que se comercialicen, al ser estas diferencias muy sutiles, difíciles de percibir y recordar para el consumidor, se genera un riesgo de confusión. Es por esta razón que no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito a nombre de otro titular, siendo que no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral. Aunado a ello, esta situación podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambas marcas a los mismos productos, en este caso, en general a “*productos farmacéuticos y veterinarios*” en los cuales el análisis debe ser más profundo y estricto, dada la naturaleza de los intereses en juego, sea, la salud pública.

De conformidad con dichas consideraciones, no resultan de recibo los alegatos del recurrente y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PFIZER A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, quince segundos del ocho de junio de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

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 el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PFIZER A**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, quince segundos del ocho de junio de dos mil once, y en consecuencia se deniega el registro del signo solicitado “**EXEBAX**”. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33