



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0738-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “XANAES”

KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3430-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 626 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del doce de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, mayor, casado una vez, abogado, con domicilio en San José, Calle 36, avenidas 7 y 9, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y uno-ocho-cientos tres, en su condición de apoderado de la sociedad **KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, constituida y organizada bajo las leyes de Argentina, con domicilio fabril en calle Rivadavia número 2151, piso 32, departamento E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y siete minutos, veintisiete segundos del ocho de julio de dos mil diez..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de abril de dos mil diez, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio “XANAES”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y siete minutos, veintisiete segundos del ocho de julio de dos mil diez, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca “XANAES” en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que el Licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, en su condición de apoderado de la empresa solicitante, impugnó, mediante el recurso de apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las diez horas del trece de octubre de dos mil diez, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 a la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS . Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo “SANEX”, bajo el registro número 172738, desde el 25 de enero de 2008 al 25 de enero de 2018, para proteger y distinguir productos **farmacéuticos** y veterinarios,



productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para opósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de plagas, fungicidas y herbicidas. (Ver folios 41 a 42).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro del signo “XANAES”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro, en el considerando IX, que:

“(…) la marca (…) XANAES dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según se desprende del análisis y cotejo, con la marca inscrita SANEX; por cuanto la marca solicitada protege productos que podrían estar incluidos en la lista de productos protegidos por la marca inscrita todos en la misma clase internacional e igualmente están dirigidos a humanos, y que los puntos de venta son los mismos. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos de igual naturaleza en la misma clase, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción (…)”.



Por su parte en el escrito de apelación y expresión de agravios la empresa apelante manifiesta que:

“(…) entre la solicitud marcaria de mi representada XANAES en clase 05 internacional no existe similitud alguna con la marca inscrita SANEX de la empresa PUNTO ROJO, S.A., registro No. 172738, en clase 05 internacional; por lo siguiente: En primer lugar no es cierto que el signo XANAES sea idéntico a SANEX como erróneamente lo indica el Registro, pues a simple vista se desprende que entre éstos no existe identidad alguna, ni siquiera ortográfica (...) por lo que ambos pueden coexistir registralmente, dado que no existe ni visual ni fonéticamente confusión alguna entre ambos distintivos.

(…) la palabra XANAES corresponde a un nombre propio, específicamente a un río de la República de Argentina (...) no tiene ningún grado de similitud con la marca SANEX de Punto Rojo, S.A. lo cual califica a esta marca (XANAES) como novedosa y distintiva (...)”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas son de recibo, ya que lleva razón cuando manifiesta que no existe similitud entre la marca solicitada “XANAES” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca inscrita “SANEX” registro número 172738, propiedad de PUNTO ROJO S.A. El **artículo 8** 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 el **inciso a)** bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.



El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” **(Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss).** En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

QUINTO. En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “**XANAES**”, y la inscrita “**SANEX**” catalogadas como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, este Tribunal estima, que entre la presentada y la inscrita no se presenta una similitud gráfica, fonética e ideológica, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para tener por recibido los agravios planteados por la empresa apelante. **Gráfica,** porque la marca solicitada se compone de una palabra “**XANAES**”, formada de seis letras, tres vocales **A-A-E**, y tres consonantes **S-N-X**, la inscrita “**SANEX**”, está constituida de una sola palabra conformada de cinco letras, dos vocales **A-E**, y tres consonantes **S-N-X**. Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas, al inicio se pronuncian de forma parecida, la solicitada inicia con la expresión “**XAN**”, y la inscrita con el término “**SAN**”, la terminación en ambas palabras es muy distinta “**AES**” en la solicitada y “**NEX**” en la inscrita, por lo que



gráficamente no resulta similar el signo pretendido con respecto al inscrito, éstas dejan una impresión visual que se diferencian perfectamente una de la otra. *Fonética*, ya que en su pronunciación y por ende, en su audición los signos enfrentados “XANAES” y “SANEX” no son semejantes, por lo que se determina que la vocalización en conjunto de los signos bajo estudio son totalmente diferentes, el impacto sonoro no es similar, al punto que la coexistencia de ambos distintivos vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir a los consumidores que los productos distinguidos son de igual procedencia.

En el marco del cotejo *ideológico*, el signo pretendido tiene un significado conceptual, por cuanto la denominación “XANAES” corresponde según lo indica la propia solicitante y apelante a un nombre propio de un río, específicamente, de la República, de Argentina, mientras, que el distintivo de la marca inscrita “SANEX” es de fantasía, por lo que no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito alguna semejanza.

En virtud de lo expuesto, es dable manifestar que la resolución apelada no muestra un adecuado análisis de los signos, en el sentido, que del cotejo realizado por este Tribunal, se observa, que las marcas enfrentadas, no son similares gráfica, fonética e ideológicamente, por lo que la solicitada goza de suficiente distintividad, que hace que ésta pueda coexistir con el signo inscrito, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión, al momento de adquirir los productos que una y otra marcas identifican, por lo que considera este Tribunal que el signo propuesto “XANAES” es registrable, de ahí que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado de **KLONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y siete minutos, veintisiete segundos del ocho de julio de dos mil diez, la que en este acto se revoca.



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 de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, en su condición de apoderado de la sociedad **KLONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDA LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y siete minutos, veintisiete segundos del ocho de julio de dos mil diez, la que en este acto se revoca. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR. 00.41.36