



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0010-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE
FÁBRICA "FAXENA"**

**MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A.,
apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6699

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0292-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A.**, constituida y existente bajo las leyes de Luxemburgo, con domicilio en 1 Avenue de la Gare, Luxemburgo L-1611, Luxemburgo, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 14:13:48 horas del 9 de diciembre de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de junio de 2024 la abogada Laura María Ulate Alpízar, cédula de identidad 4-0210-0667, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, constituida de conformidad con las leyes Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, Calle 50, Edificio Global Plaza, 6to Piso, Panamá, República de Panamá, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica FAXENA para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, sistema digestivo y metabolismo, excluyendo las enfermedades y/o afecciones del sistema cardiovascular; lista que fue limitada según se indica, tal como consta a folio 57 del expediente principal.

Publicados los avisos de ley que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, dentro del plazo conferido, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de gestora oficiosa de la empresa MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A., se opuso a la inscripción de la marca de fábrica **FAXENA**, por ser su representada propietaria de la marca de fábrica y comercio **RANEXA**, registro 206695, que protege y distingue en clase 5 internacional: producto farmacéutico cardiovascular. En consecuencia se presenta similitud a nivel gráfico y fonético entre la marca solicitada y la inscrita, además los productos pretendidos están en la misma clase y se encuentran relacionados, por lo cual se comercializan en el mismo tipo de establecimientos comerciales; de ahí que se presente riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial.



Una vez notificado el traslado de la oposición, la solicitante contestó que la marca pretendida **FAXENA**, es única y distintiva, por lo cual puede coexistir con el signo registrado, por lo cual no ocasiona riesgo de confusión o asociación, y además actúa de buena fe en el comercio.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 14:13:48 horas del 9 de diciembre de 2024, declaró sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **FAXENA** y acogió su inscripción al determinar que no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto la abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A., apeló y expuso como agravios los siguiente:

1. Su representada tiene inscrita desde el 24 de enero de 2011, la marca de fábrica y comercio **RANEXA**, registro 206695, en clase 5 internacional, además la autoridad registral realizó un análisis ligero a las marcas, y no consideró que se está en presencia de productos en esa misma clase.

2. De la comparación entre las marcas **RANEXA** y **FAXENA**, se determina que están compuestas por seis letras, la marca pretendida **FAXENA** se reproduce prácticamente en la marca inscrita **RANEXA**, ya que la gestionante practicó un juego de letras cambiando únicamente la letra “R” por la “F” y varió la posición de la “X” y “N”,



en consecuencia, se está en presencia de dos signos que su diferencia radica en una letra y al mismo tiempo el signo solicitado absorbe casi en su totalidad la marca inscrita.

3. En el campo gráfico y según lo antes indicado, las marcas vistas en su conjunto son muy semejantes, lo que puede hacer pensar al consumidor que el signo solicitado está dentro de la familia de marcas de **RANEXA**.

4. Al realizar el cotejo marcario de los signos, se determina que la marca propuesta no cumple con los requisitos de originalidad, novedad y distintividad para lograr constituirse en una marca.

5. Tanto la marca solicitada como la registrada protegen productos en la clase 5 internacional; de ahí que comparten los mismos canales y establecimientos comerciales, siendo de importancia indicar que, al tratarse de productos relacionados directamente con la salud pública, el análisis de las semejanzas entre estas debe ser más estricto, debido a que una confusión entre ese tipo de productos podría tener consecuencias gravísimas en la salud humana, animal o vegetal.

6. Como sustento de sus alegatos la recurrente adiciona jurisprudencia emanada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en su sentencia de las 13:50 horas del 30 de noviembre de 1994; Tribunal Registral Administrativo, votos 040-2008 de las 9:15 horas del 2 de febrero del 2008 y 1154-2011 de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2011; Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, resolución 4710-2002 de las 10:40 horas del 30 de abril



del 2002; y Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 58 de las 14:25 horas del 30 de setiembre de 1988. Solicita, se impida la configuración del hecho ilegítimo que afecta sus derechos de propiedad intelectual y que son resguardados por la normativa nacional y tratados internacionales

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **RANEXA**, registro 206695, propiedad de **MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A.** desde el 24 de enero de 2011, vigente hasta el 24 de enero de 2031, para proteger producto farmacéutico cardiovascular, en clase 5 internacional (folios 64 y 65 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende



inscribir, en tal sentido el artículo 8 de la Ley de marcas establece:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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 distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

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; a estos efectos, 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; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; 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 y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y registrado, es de aplicación el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de marcas, que refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;



d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta con la inscrita:

Marca solicitada	Marca inscrita
FAXENA	RANEXA
Clase 5	
Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, sistema digestivo y metabolismo, excluyendo las enfermedades y/o afecciones del sistema cardiovascular.	Producto farmacéutico cardiovascular.



De conformidad con la anterior comparación y valorando los agravios de la apelación, desde el punto de vista gráfico las marcas son denominativas, formadas respectivamente por una sola palabra sea **FAXENA** y **RANEXA**, las cuales están compuestas por seis letras, ambas escritas con una grafía sencilla y en letras mayúsculas de color negro; a pesar de que las marcas comparten dentro de su conformación la secuencia de las vocales A, E y A, estas difieren al combinarse dentro de su estructura gramatical con sus respectivas consonantes, sean **F-X-N** y **R-N-X**, de ahí que, en su estructura gramatical **FA-XE-NA** y **RA-NE-XA**, al ser percibidas en su conjunto **FAXENA** y **RANEXA**, son disímiles y pueden ser fácilmente distinguidas por el consumidor, sin ocasionar riesgo de confusión o asociación empresarial.

Desde el punto de vista fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, la pronunciación de las marcas es disímil al oído del consumidor, lo cual provoca que el consumidor logre diferenciar claramente las marcas, y con ello se reafirma la inexistencia de un riesgo de confusión o asociación.

A nivel ideológico, las marcas no evocan idea alguna capaz de relacionarse al configurarse en signos de fantasía, por lo cual no se realiza análisis en este aspecto.

Conforme lo expuesto, desde el punto de vista gráfico y fonético, las marcas presentan más diferencias que similitudes y no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar un posible riesgo de confusión o asociación para el consumidor.



Ahora bien, si los signos son distintos dentro del cotejo no se incluyen los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, tal y como ha sido analizado líneas arriba. En el presente caso las marcas **FAXENA** y **RANEXA**, no se confunden dadas las diferencias que presentan a nivel gráfico y fonético.

Con respecto a lo indicado por el apelante en cuanto a la similitud que se presenta entre las marcas **RANEXA** y **FANEXA**, así como el análisis realizado a los signos por parte del Registro y el ignorar la presencia de productos en la clase 5 internacional, considera este Tribunal que dichos argumentos no son de recibo, ya que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser rechazada la oposición, lo que se reafirma con el análisis detallado líneas arriba, en el cual se desprende que el signo propuesto cuenta con suficientes diferencias en el campo gráfico y fonético, elementos que le conceden la distintividad suficientemente para poder distinguirse y coexistir con la marca registrada, consecuencia de ello, el consumidor no podrá verse confundido o relacionar los productos a un mismo origen empresarial.

En cuanto a lo manifestado en sus agravios sobre la configuración de un hecho ilegítimo que afecta los derechos de la titular de la marca inscrita, considera este Tribunal que la apelante no demostró que la solicitud de inscripción se realizara con el fin de perjudicar a su representada.

Además, respecto a la relación de productos alegada en clase 5 internacional, considera este Tribunal que no se logra comprobar la



existencia de alguna conexión entre la marca propuesta **FAXENA** y el signo inscrito **RANEXA**, por el contrario, las diferencias que se presentan entre la designación de las marcas permiten al consumidor, sin confusión alguna distinguir los productos de una u otra marca, así como su origen empresarial.

En lo referente a la jurisprudencia mencionada por la recurrente en apoyo a su tesis, es importante indicar que si bien refuerzan aspectos de orden doctrinario, estos no pueden ser utilizados como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dado que cada caso se analiza de acuerdo con el marco de calificación aplicable y con sus propias características, además los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este órgano de alzada a tomar decisiones en uno u otro sentido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:13:48 horas del 9 de diciembre de 2024, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **FAXENA**, en clase 5 internacional, presentada por la abogada Laura María Ulate Alpízar, apoderada especial de la compañía **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, la cual se acoge.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:13:48 horas del 9 de diciembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/08/2025 11:12 AM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/08/2025 11:08 AM

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 04/08/2025 10:54 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 04/08/2025 11:49 AM

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 04/08/2025 10:53 AM

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55