

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0598-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “NEOGEN”**

**NEOGEN CORPORATION, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-7857)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO No. 0192-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1143-0447, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEOGEN CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:07:18 del 27 de octubre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto de 2016, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca comercio “**NEOGEN**”, para proteger y distinguir: en la **clase 01** de la nomenclatura internacional *“kits de pruebas de diagnóstico que comprenden reactivos biológicos o químicos para la detección de microorganismos o sustancias químicas”*, en la **clase 05** de la nomenclatura internacional *“vacunas y productos farmacéuticos animales”*, en la **clase 09** de la nomenclatura internacional *“instrumentos*

*sensores computarizados para detectar sustancias químicas, microorganismos y las condiciones ambientales”, y, en la clase 10 de la nomenclatura internacional “instrumentos veterinarios; aparatos e instrumentos para diagnósticos y sus accesorios”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:18:11 horas del 22 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**NEOPEN**”, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **97607**, propiedad de la empresa INTERVET INTERNATIONAL B.V., para proteger y distinguir en la clase 05 de la nomenclatura, productos idénticos y relacionados.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de octubre de 2016, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la división de la presente solicitud para que la clase 05 en cuestión sea dividida de las clases 01, 09 y 10 para que estas continúen con su proceso normal de registro, en razón de no presentar objeción alguna como si sucede en el caso de la clase 05; y asimismo limitó dicha clase 05 a los siguientes productos: *“vacunas animales para equinos y productos farmacéuticos tales como antibióticos, inyectables y suplementos orales para el tratamiento de animales de compañía, ganado equino y aves de corral”*; solicitud de división que fue admitida mediante resolución de las 14:45:24 del 10 de octubre de 2016.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las 13:07:18 del 27 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.*

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de noviembre de 2016, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **NEOGEN CORPORATION**, interpuso recurso de apelación

contra la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**SEXTO.** Que 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial **se encuentra caduca la marca de fábrica “NEOPEN”, que fuera inscrita bajo el número de registro 97607, el día 28 de octubre de 1996, encontrándose vigente hasta el día 28 de octubre de 2016, y caduca desde el día 28 de abril de 2017,** para proteger y distinguir: *“medicinas y preparaciones farmacéuticas para uso veterinario”*, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **INTERVET INTERNATIONAL B.V.** (ver folios 24 y 25 del legajo de apelación)

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA POR ECONOMÍA PROCESAL Y OTROS PRINCIPIOS.** Siendo que la pretensión de la representante de la empresa gestionante **NEOGEN CORPORATION**, en la

presente solicitud es la inscripción de la marca de comercio “**NEOGEN**” y estando probado que la marca de fábrica “**NEOPEN**”, Registro 97607, propiedad de la empresa **INTERVET INTERNATIONAL B.V.**, por la cual se objeta su inscripción, se encuentra caduca, lo anterior según lo establecido en el Considerando Primero de la presente resolución, concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir, siendo éste el elemento principal para revocar la resolución apelada y que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el procedimiento correspondiente.

Así las cosas, la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:07:18 del 27 de octubre de 2016, debe revocarse, toda vez que la marca de fábrica “**NEOPEN**”, inscrita a favor de la empresa **INTERVET INTERNATIONAL B.V.**, que impedía la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEOGEN**”, se encuentra caduca y no se presentó la respectiva solicitud de renovación de ésta, de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 20 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la Propiedad Industrial el trámite de inscripción de la marca objeto del presente asunto.

En razón de todo lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEOGEN CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 13:07:18 del 27 de octubre de 2016, la cual se revoca, por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de comercio solicitada “**NEOGEN**”, en la clase 05 de la nomenclatura internacional; para proteger y distinguir: *“vacunas animales para equinos y productos farmacéuticos tales como antibióticos, inyectables y suplementos orales para el tratamiento de animales de compañía, ganado equino y aves de corral”*, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEOGEN CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 13:07:18 del 27 de octubre de 2016, la cual se revoca, por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de comercio solicitada “**NEOGEN**”, en la clase 05 de la nomenclatura internacional; para proteger y distinguir: “*vacunas animales para equinos y productos farmacéuticos tales como antibióticos, inyectables y suplementos orales para el tratamiento de animales de compañía, ganado equino y aves de corral*”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR:**

**FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.79**