



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0090-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “IPSEN” (1, 5 y 44)”

IPSEN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 7926-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 057-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con veinte minutos del veintitrés de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y nueve-ochocientos cuarenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **IPSEN S.A.**, domiciliada 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billacourt France, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y seis minutos, cuarenta y nueve segundos del diez de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**IPSEN**”, en **clase 1, 5 y 44** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger: **Clase 1:** Sustancias químicas utilizadas en la industria y la ciencia. **Clase 5:** Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico,



emplastos, alimentos para bebés, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales y desinfectantes, y **Clase 44:** Servicios médicos, cuidado de salud para los seres humanos.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las quince horas, treinta y seis minutos, cuarenta y nueve segundos del diez de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha diez de enero de dos mil once, el Licenciado Marca Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la empresa **IPSEN S,A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final supra citada, siendo, que el Registro, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y tres minutos, diecisiete segundos de trece de enero de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación ante este Tribunal, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por esta Instancia, mediante resolución de las nueve horas de veintiuno de marzo de dos mil once, expresó agravios,

CUARTO. 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 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. En cuanto a la prueba para mejor resolver. Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a la empresa **IPSEN S.A.**, aportar certificación de las marcas de fábrica y comercio **“IPSEN (DISEÑO)”** en clase 5 y 1, registro 147443 y 146736, y **“BEAUFOR IPSEN PHARMA”** clase 5, registro 121681, la cual ha tenido a la vista y corre a folios 93 al 98).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número **147443** la marca de fábrica y comercio **“IPSEN (DISEÑO)”**, propiedad de **IPSEN S.A.**, vigente del 24 de mayo de 2004, y hasta el 24 de mayo de 2014, para proteger en clase 5 Internacional “preparaciones farmacéuticas y veterinarias, productos sanitarios para propósitos médicos, productos dietéticos adaptados para usos médicos, alimentos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos” (Ver folios 93 al 94).
- 2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número **146736** la marca de fábrica y comercio **“IPSEN (DISEÑO)”**, propiedad de **IPSEN S.A.**, vigente del 22 de abril de 2004, y hasta el 21 de abril de 2014, para proteger en clase 1 Internacional “productos químicos para uso en la industria, la ciencia y la fotografía, la agricultura, la horticultura, y la silvicultura, resinas, artificiales y sintéticas, plásticos en bruto (en polvo, líquido o pasta), abonos para las tierras (naturales y artificiales) composiciones para extinguidores, baños y preparaciones químicas para soldaduras, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes y sustancias adhesivas destinadas a la industria” (Ver folios 95 al 96).



- 3) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número **121681** la marca de fábrica y comercio “**BEAFOUR IPSEN PHARMA**”, propiedad de **IPSEN S.A.**, vigente del 16 de agosto de 2000, y hasta el 16 de agosto de 2014, para proteger en clase 5 Internacional “productos medicinales y farmacéuticos, productos higiénicos, alimentos para niños, emplastos, materiales para vendajes, productos todos para usos medicinales y farmacéuticos, productos veterinarios, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, materiales para empastar dientes y para improntas dentales” (Ver folios 97 al 98).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se tiene que el Registro **a quo**, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**IPSEN**”, por considerar que la misma corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con las marcas inscritas por cuanto se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, y al coexistir las marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de los distintivos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, la sociedad recurrente por medio de su mandante, en su escrito de apelación y expresión de agravios destacó que no existe ningún conflicto legal que prohíba el registro de la marca **IPSEN** a nombre de **IPSEN S.A.**, porque se debe tomar en cuenta que las marcas 147443, 146736 y 121681 están en proceso de cambio de nombre de propietario y traspaso quedando como propietario final de las mismas **IPSEN S.A.**, dichos cambios constan en los



expedientes No. 2-68723, el cual ha quedado asentado y corresponde a un cambio de nombre de BEAUFOR IPSEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA por el de IPSEN S.A.S., y 2-68777, traspaso de marcas de IPSEN S.A.S. a IPSEN S.A., el cual estuvo en suspenso hasta que se asentara primero el cambio de nombre y que el Registro de la Propiedad Industrial ya debería tener registrado. En todo caso lo que procedía era dejar en suspenso esta Solicitud de Registro hasta tanto se completaran los movimientos mencionados anteriormente y no un archivo del expediente.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Siendo que la pretensión de la empresa solicitante y apelante es la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**IPSEN**”, en clase 1, 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, y estando probado que las marcas de fábrica y comercio “**IPSEN (DISEÑO)**” y “**BEAUFOR IPSEN S.A. PHARMA**”, inscritas bajo los registros números 147443, 146736, y 121681 a la fecha actual ya se encuentran inscritas a nombre de la empresa solicitante **IPSEN S.A.**, conforme lo establecido en el Considerando Segundo de la presente resolución; concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción del signo pretendido y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir, por lo que carece la resolución apelada de interés actual en el presente asunto.

En razón de lo expuesto y citas normativas citadas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IPSEN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y seis minutos, cuarenta y nueve segundos del diez de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca solicitada “**IPSEN**”, en clase 1, 5, y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **IPSEN S.A.**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia 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 N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IPSEN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y seis minutos, cuarenta y nueve segundos del diez de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca solicitada “**IPSEN**”, en clase 1, 5, y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **IPSEN S.A.**, 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 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

PRESENTAN DESISTIMIENTO 20/08/2012

DESCRIPTORES

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25