

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2011-0664-TRA-PI

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

GALENICA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 264-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1042-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del primero de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, Centro Omni 8 piso, Avenida 1, Calle 3, titular de la cédula de identidad número uno-seis cientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **GALENICA AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Untermattweg 8, 3001 Bbern, Suiza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y nueve segundos del treinta de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de enero de dos mil once, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de gestora oficiosa de la empresa **GALENICA AG**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VIFOR**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para

proteger y distinguir: *“preparaciones farmacéuticas y veterinarias lo mismo que preparaciones sanitarias (cuidado de la salud) incluyendo productos parafarmacéuticos, preparaciones dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes dentales, materiales para improntas dentales, desinfectantes”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y nueve segundos del treinta de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito de fecha once de julio de dos mil once, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **GALENICA AG**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria y apelación contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución de las trece horas, treinta y siete minutos, quince segundos del catorce de julio de dos mil doce declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que mediante el Voto N°-310-2012, de las nueve horas, veinte minutos del nueve de marzo de dos mil doce, este Tribunal, admite la suspensión de los procedimientos formulada por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **GALENICA AG**, hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **“IFOR”**, registro número **104729**, presentada por la empresa referida.

QUINTO. 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: **1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la marca de fábrica “**IFOR**”, inscrita bajo el registro número **104729** desde el 24 de noviembre de 1997, vigente hasta el 24 de noviembre de 2017, a nombre de la empresa **SCHERING-PLOUGH LTD**, fue cancelada desde el 10 de agosto de 2012”. (Ver folio 59 al 60).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolvió rechazar la inscripción de la marca solicitada, al considerar que el signo solicitado es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen servicios similares, y del estudio integral de la marca propuesta se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con la inscrita, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, ello afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger.

Por su parte, la sociedad recurrente por medio de su mandante, en su escrito de apelación y expresión de agravios destacó que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto los elementos distintivos de dos

marcas son totalmente diferentes, lo cual justifica la coexistencia entre ellas y con las marcas inscritas que son similares. El Registro no realiza un examen en conjunto, como lo afirma en la resolución apelada, por cuanto de ser así, no le daría tanta importancia a los elementos de coincidencia para justificar en ellos su rechazo. Aduce, que el primero 1 de setiembre de 2011 se presentó una acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca IFOR, registro número 104729, lo cual es el distintivo base de este rechazo, por lo que solicita al Tribunal dejar en suspenso los trámites de la apelación hasta que dicha cancelación por falta de uso sea resuelta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Siendo que la pretensión de la empresa solicitante y apelante es la inscripción del signo solicitado “**VIFOR**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y estando probado que la marca de fábrica “**IFOR**” inscrita bajo el registro número **104729**, desde el 24 de noviembre de 1997, vigente hasta el 24 de noviembre de 2017, a nombre de la empresa **SCHERING-PLOUGH LTD**, fue cancelada por el Registro de la Propiedad Industrial, tal y como se desprende de la certificación visible de folios 59 al 60 del expediente, desde el 10 de agosto de 2012, por lo que concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción del signo pretendido y señalado por el Registro aludido ha dejado de existir, por lo que carece la resolución apelada de interés actual en el presente asunto.

En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GALENICA AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y nueve segundos del treinta de junio de dos mil once, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca fábrica y comercio solicitada “**VIFOR**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

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 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

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GALENICA AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta y nueve segundos del treinta de junio de dos mil once, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca fábrica y comercio solicitada **“VIFOR”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

TG: Requisitos de Inscripción de la marca

TNR: 00.42.06