



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0778-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca “BIOTROFIN”**

**SIDUS, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7336-2009)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 1177-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del dieciséis de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-253, en su condición de apoderado especial de la empresa **SIDUS S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República de Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, veintidós segundos del tres de junio de dos mil diez.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de agosto de 2009, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BIOTROFIN”**, para proteger y distinguir *“preparaciones farmacéuticas para uso humano, específicamente productos estimulantes del metabolismo”*, en **Clase 05** de la clasificación internacional.



**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 241, 242 y 243, los días 11, 14 y 15 de diciembre de 2009, y dentro del término conferido, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de febrero de 2010, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **FERRING B.V.**, se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las diez horas, cuarenta y un minutos, veintidós segundos del tres de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición y rechaza la inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO.** Que en fecha veintitrés de junio de dos mil diez, el Licenciado Gómez Robleto, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Ureña Boza, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como propios los hechos tenidos por demostrados por el Registro a quo, indicando que el enumerado como (II) se fundamenta a folio 31 del expediente y agregando el siguiente:  
**III.-** Consta a folio 47 del expediente, una certificación de la marca **BIOTROFIN** que



estuvo inscrita en Clase 5 de la nomenclatura internacional a nombre de **INSTITUTO SIDUS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A.**, para proteger y distinguir *preparaciones farmacéuticas para uso humano, específicamente productos estimulantes del metabolismo*, cuyo **Registro No. 105520** estuvo vigente del 07 de enero de 1998 hasta el 07 de enero de 2008 y se encuentra caduco desde el 07 de julio de 2008.

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que entre ambas hay una innegable similitud gráfica y fonética, a tal grado que puede causar riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor, respecto de los productos que ellas pretenden distinguir, lo que impide el cumplimiento del fin propio de los signos marcarios, especialmente considerando que en este caso se trata de productos de la clase 05 internacional, cuyo análisis debe ser más riguroso por las repercusiones negativas que pueden provocarse en la salud humana.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, alega que la resolución recurrida es totalmente contraria a derecho y atenta contra los principios elementales de registrabilidad, toda vez que la marca solicitada estuvo inscrita con antelación en Costa Rica, por diez años y que goza de fama, notoriedad, uso y antigüedad y por ello debe protegerse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 a 45 de la Ley de Marcas. Agrega que, por diversos motivos, no fue solicitada la renovación del registro de la marca BIOTROFIN y por ello caducó, sin embargo la misma se encuentra inscrita no



solo en su país de origen (Argentina), sino a nivel mundial y por ello debe aplicársele la prelación a esta y no a favor de la empresa opositora. Dado lo anterior, solicita se revoque la resolución impugnada considerando los elementos fácticos y jurídicos que ha indicado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 8 inciso a) establece como una de las causales de inadmisibilidad de una marca por razones extrínsecas, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión. Ahora bien, de acuerdo al espíritu de esta Ley, lo que se pretende es evitar que los signos produzcan confusión en el público consumidor; cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, así como la afectación al derecho de otros comerciantes con un mismo giro comercial.

Por otra parte, con respecto del plazo de vigencia y renovación de las marcas, el artículo 20 de la ley de citas establece que el registro de la marca vence a los diez años, a partir de su concesión y que puede ser renovado en forma indefinida por períodos sucesivos de diez años, a partir del vencimiento precedente. Asimismo, el numeral 21 de esa misma ley dispone un plazo de gracia de seis meses; posteriores a la fecha de vencimiento, para solicitar la renovación del registro, siendo que durante ese término el registro a renovar se mantiene vigente en forma plena.

En el caso de análisis consta a folios 47 y 48 del expediente, que la marca “**BIOTROFIN**”, inscrita bajo el registro número 105520, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de enero de 1998, por lo que su vigencia de diez años, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 20 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regía desde esa fecha y hasta el 07 de enero de 2008. Sin embargo, y así mismo lo admite la representación de la empresa solicitante, no fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, ninguna solicitud para su renovación, dado lo cual, le



sobrevino la caducidad el día 07 de julio de 2008, esto es, seis meses después del vencimiento, razón por la cual desde ese momento se agotó el derecho de su anterior titular. Más aún, no es sino hasta el 20 de agosto de 2009, -cumplidos más de trece meses desde su vencimiento-, que es solicitada como un nuevo registro. Por ello, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial, en rechazar el registro solicitado por Sidus, S. A., en vista de que a esa fecha ya se encontraba inscrita -desde el 16 de setiembre de 2008- la marca “**BIO-TROPIN**” a favor de Ferring B.V.

En otro orden de cosas, en sus agravios, el principal argumento del apelante es la notoriedad y uso anterior de la marca BIOTROFIN; sin embargo, no ha sido aportada a los autos que conforman este expediente prueba alguna que así lo acredite y por esta razón no resultan de recibo sus alegatos en este sentido.

Consecuencia de todo lo anterior, concluye este Tribunal, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **Sidus, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y un minutos, veintidós segundos, del tres de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso



de Apelación presentado por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **SIDUS, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y un minutos, veintidós segundos, del tres de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**