



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1057-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de Fábrica “GILENIA”

NOVARTIS AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 5186-09)

Marcas y otros signos Distintivos

VOTO N° 747 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos trescientos noventa, vecino de San José, en su condición de apoderado Especial de la compañía **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos cincuenta y siete segundos del catorce de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de junio de dos mil nueve, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, de calidades dichas y en su condición de de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS AG** solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio **GILENIA**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: “Preparaciones farmacéuticas.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con veinticuatro minutos cincuenta y siete segundos del catorce de agosto de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la marca **GILENIA** dado que corresponde a una



marca inadmisibles por derechos de terceros, artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dos de setiembre de dos mil nueve, el Señor **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG** apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios ante este Tribunal.

CUARTO. Que mediante el voto 344-2012 de las trece horas con cinco minutos del trece de abril de dos mil diez este Tribunal Registral Administrativo, resolvió suspender la tramitación del presente asunto, hasta tanto se resuelva la acción de cancelación de registro por falta de uso, presentada por el apoderado de la empresa **NOVARTIS AG**. Mediante el voto 723-2012 de las catorce horas cuarenta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce se levantó la suspensión del caso señalada.

QUINTO. 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 la Juez Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal agrega el siguiente:

1) Que fue aportada a este expediente certificación del Registro Nacional en la cual consta que la Marca **GYLEN** bajo el registro número 141051 se encuentra cancelada desde el 02/02/2012.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros al cotejarla con la marca inscrita “**GYLEN**”, por cuanto ambas protegen servicios de la clase 5, “Productos farmacéuticos” y porque se debe preservar el interés público, comprobándose que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal considera que en razón de que mediante el voto 723-2012 de las catorce horas con cuarenta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce se levantó la suspensión del caso en análisis, en razón de que el Registro a quo resolvió la solicitud de cancelación de registro por falta de uso de la marca **GYLEN**, inscrita bajo el registro número 141051, es necesario revocar la resolución apelada, con el fin de que el Registro continúe con el procedimiento.

Conforme lo expuesto este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado Especial de la compañía **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos cincuenta y siete segundos del catorce de agosto de dos mil nueve.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado Especial de la compañía **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticuatro minutos cincuenta y siete segundos del catorce de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se continúe con el



trámite de la solicitud de inscripción de la marca **GILENIA**, si otro motivo ajeno no lo impide. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.