



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0926-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo NEUROPROD, acumulado con la oposición en solicitud de inscripción como marca del signo NEUROPRON.**

**Merck KGAA y otra, apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N° 9914-09 y 6744-2010)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0820-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta minutos del catorce de agosto de dos mil doce.

Recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochocero cero seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia; y por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Merck KGAA, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, ambas en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, cincuenta y seis segundos del veintidós de agosto de dos mil once.



## RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el día doce de noviembre de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, representando a la empresa Psicofarma S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **NEUROPROD**, en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado en fecha cuatro de junio de dos mil diez, el Licenciado Montero Sequeira, representando a la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A., se opuso al registro solicitado, siendo que en fecha veintisiete de julio de dos mil diez solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **NEUROPRON**, en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

**TERCERO.** Que por escrito presentado en fecha once de marzo de dos mil once, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Merck KGAA, se opuso al registro solicitado por la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A.



**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, doce minutos, diez segundos del veintidós de agosto de dos mil once, acumuló los expediente ahora en alzada, y mediante la resolución de las diez horas, quince minutos, cincuenta y seis segundos de ese mismo día resolvió declarar sin lugar la oposición planteada por la representación de Laboratorios Chalver de Colombia S.A. y acoger la solicitud de la empresa Psicofarma S.A. de C.V., por ende rechaza el registro solicitado por Laboratorios Chalver de Colombia S.A., y no entra a conocer la oposición que contra ésta última planteó Merck KGAA por carecer de interés actual.

**QUINTO.** Que inconformes con lo resuelto, en fechas cinco y nueve de setiembre de dos mil once, las representaciones de las empresas Merck KGAA y Laboratorios Chalver de Colombia S.A. respectivamente plantearon recurso de apelación en su contra.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Álvarez Ramírez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presenta un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, al considera que la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A. no comprobó el uso de su marca en Costa Rica, acogió la solicitud ante él presentada primero en tiempo, de la empresa Psicofarma S.A. de C.V., de acuerdo a lo establecido por el inciso b) del artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, consecuentemente, rechazó el registro



solicitado por la empresa colombiana. Además, al considerar que no hay interés actual de parte de la empresa Merck KGAA ya que lo por ella pretendido, sea que no se otorgue el registro al signo NEUROPRON, fue cumplido, declina conocer el fondo de su oposición. La representación de la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A., si bien apeló, no expresó agravios; y la representación de la empresa Merck KGAA alega que si ha de efectuarse el cotejo respectivo puesto que al existir apelación es posible que se le dé la razón al apelante y se determine la continuación de lo solicitado.

**TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. APELACIÓN DE LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por este Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de intangibilidad. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

*“(…) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera*



*instancia (...)*” (Voto N° 195-f-02, de las dieciséis horas quince minutos del veinte de febrero de dos mil dos).

En el mismo sentido, el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, en sentencia N° 319 dictada a las diez horas del catorce de setiembre de dos mil siete, indicó:

*“La expresión de agravios no puede verse como un mero requisito para la interposición del recurso de apelación ni como un límite para el ejercicio de la acción. En realidad es el marco que define la contienda y que le permite al tribunal centrarse en lo que las partes pretenden que sea revisado del fallo dictado por el a quo. (...) No se trata de imponer formalismos excesivos que lleven al fin de cuentas a limitar el acceso a la justicia, sino de establecer un orden que permita un trámite adecuado, claro, expedito y ante todo, que admita un amplio ejercicio del contradictorio y del derecho de defensa. Sin una determinación cristalina y neta de lo que se pretende sea revisado por el tribunal, no le es posible a la contraparte ejercer adecuadamente su derecho de defensa, ni al juez concretar su estudio y análisis en lo que resulta importante y revisable desde el punto de vista de los destinatarios del servicio justicia. Así, sólo queda confirmar el fallo ante la ausencia de agravios.”*

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar la representante de la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A., ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte de ésta empresa recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por la carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los agravios que debían ser analizados por este Tribunal.



No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su oposición y solicitud de registro, ya que no se comprobó el uso anterior en Costa Rica de la marca opuesta, por lo tanto no le corresponde el derecho de prelación, artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO. APELACIÓN DE MERCK KGAA.** En cuanto a lo apelado por la representación de la empresa Merck KGAA, también debe confirmarse lo ya resuelto. No entra este Tribunal a conocer su oposición y apelación en razón de que no existe interés actual, independientemente de lo que el apelante hubiera logrado al resolverse su recurso eso no le hubiera otorgado el derecho a registro de forma automática, ya que en ese caso si hubiera procedido el cotejo con la marca opuesta, pero no tiene sentido conocer ni en instancia ni en alzada la pretensión del apelante, ya que ésta fue cumplida por otros medios que no fueron el cotejo con su marca.

**QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Aarón Montero Sequeira representando a la empresa Laboratorios Chalver de Colombia S.A., y por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Merck KGAA contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos, cincuenta y seis segundos del veintidós de agosto de dos mil once, la cual en este acto se confirma, otorgándose el registro como marca del signo NEUROPROD y denegándose el registro como marca del signo



NEUROPRON. 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.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**