
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0126-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y DE COMERCIO:

ELAR-B

SOPHIA HOLDINGS, S.A. de C.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-6815)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0092-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOPHIA HOLDINGS, S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de México, con domicilio en Avenida Paseo del Pacífico, No. 670, colonia Guadalajara Technology Park, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:14:27 del 14 de febrero de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOPHIA HOLDINGS, S.A. de C.V.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **ELAR-B**, para proteger y distinguir en clase 5 de la clasificación internacional de Niza: productos farmacéuticos

El Registro de la Propiedad Intelectual consideró mediante resolución de las 10:14:27 del 14 de febrero de 2022, denegar la marca solicitada por derecho de terceros, debido a que se encuentra inscrita la marca: "**LAR**", registro número 83141, propiedad de NOVARTIS AG., fonéticamente los signos son muy similares, existe riesgo de confusión al público consumidor, además protegen productos de la misma naturaleza en clase 5, lo anterior de conformidad con el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representante legal de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó como parte de sus agravios lo siguiente:

Solicita se suspenda el conocimiento del recurso de apelación interpuesto, señala que la marca "**LAR**" será objeto de solicitud de cancelación por falta de uso, para lo que adjunta copias certificadas del escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

Este Tribunal mediante voto 0172-2022, emitido a las 12:05 horas del 6 de mayo de 2022, resolvió suspender el trámite del expediente, hasta que fuera resuelta la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**LAR**”, registro número 83141, titular NOVARTIS AG., (folios 21 al 23 del legajo digital de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Mediante certificación número: RNPDIGITAL-285042-2023, de las 15:01:05 horas del 15 de febrero de 2023, en el Registro de la Propiedad Intelectual, consta que la marca “**LAR**”, registro número 83141, titular NOVARTIS AG., se encuentra cancelada desde el día 26 de enero de 2023 (folios 39 y 40 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO. El proceso por el cual fue suspendido el presente asunto finalizó; conforme consta en certificación emitida por este Tribunal, en la que se demuestra que la marca bajo la denominación “**LAR**”, registro número 83141, titular NOVARTIS AG., se encuentra cancelada desde el día 26 de enero de 2023 (folios 39 y 40 del legajo digital de apelación), en este sentido, se concluye que el motivo que generó la suspensión de estas diligencias ha dejado de existir, por lo que se levanta el suspenso que fue declarado mediante el voto 0172-2022 de las 12:05 horas del 6 de mayo de 2022, a efectos de continuar con el objeto del presente caso.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO: El motivo del rechazo de la marca **ELAR-B** fue la existencia de similitud con la marca inscrita "**LAR**"; además, por buscar proteger el signo solicitado productos iguales o relacionados a los productos protegidos por el signo inscrito, según la fundamentación dada, situación que ya no existe, tal como se desprende de la certificación RNPDIGITAL-285042-2023, de las 15:01:05 horas del 15 de febrero de 2023, en la que consta que en el Registro de la Propiedad Intelectual, la marca "**LAR**", registro número 83141, titular NOVARTIS AG., se encuentra cancelada desde el día 26 de enero de 2023 (folios 39 y 40 del legajo digital de apelación). Por ello, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de la marca solicitada **ELAR-B**, para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos farmacéuticos".

Al no existir obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado, se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOPHIA HOLDINGS, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:14:27 horas del 14 de febrero de 2022, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se acoge el recurso de apelación presentado por la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOPHIA HOLDINGS, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:14:27 del 14 de febrero de 2022, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOPHIA HOLDINGS, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:14:27 del 14 de febrero de 2022, la que en este acto **se revoca**, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33