



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0116-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

“SUEROX FUSSION”

ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-164248

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0204-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro cuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-002-405107, con domicilio en Heredia, Santo Domingo, 300 metros norte, 75 metros oeste de la Municipalidad, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:21:52 horas del 1 de febrero de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de enero de 2024, la abogada Rosa Elena Sánchez Zumbado, cédula de identidad 2-0604-0476, vecina de Heredia, en su condición de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA (en adelante CONCORI), solicitó la nulidad contra la marca de fábrica y comercio **SUEROX FUSSION**, registro 302149, propiedad de GENOMMA LAB INTERNATIONAL, S.A.B. DE C.V., en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y sustancias dietéticas para uso médico.

Alega que su representada es una asociación sin fines de lucro, fundamentada en la investigación y la promoción de la solidaridad en las relaciones que se dan entre el Estado, los consumidores, los usuarios de los servicios públicos y el comercio, así como en el activismo ciudadano para el desarrollo de una nueva cultura de consumo informada y proactiva; constituida en setiembre de 2003, la cual se halla debidamente inscrita en el Registro Público de Asociaciones, como en la Utilidad de políticas y análisis de consumo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Dirección de Fiscalización y Defensa del Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y en la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda; es la organización líder en Costa Rica en materia de promoción y defensa de los derechos de la población consumidora, es fuente de consulta para los medios de comunicación colectiva, el Parlamento en materia de proyectos de ley y las diversas



instituciones públicas y privadas en materia de protección a consumidores.

Detectaron en el etiquetado del producto Suerox, que es fabricado por las empresas GENOMMA LABORATORIES MEXICO, S.A. DE C.V. y GENOMMA LAB INTERNATIONAL, S.A.B. DE C.V. La empresa es internacional y cuenta con presencia en diversos países de Latinoamérica y de origen mexicano. Realizaron una investigación de los sitios oficiales de la Procuraduría Federal del Consumidor de México para conocer si existía algún pronunciamiento, comunicado o alerta por parte de esa Procuraduría relacionado al producto Suerox y se detectó entre otras cosas que SueroX no es un suero oral, no es un suero, que su nombre puede confundir a los consumidores, que por sus componentes no es recomendable para niños, que tiene publicidad engañosa. Solicita se anule el registro de la marca SUEROX FUSSION por violar los incisos a, c y j del artículo 7 de la Ley de marcas.

Mediante resolución final dictada a las 13:21:52 horas del 1 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la solicitud de nulidad por falta de legitimación de la ASOCACIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:



1. La marca SUEROX FUSSION es una marca engañosa que vulnera los derechos de los consumidores costarricenses, consagrados en el artículo 46 de la Constitución Política, así como los artículos 32 y 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472.
2. El 37 de la Ley de marcas y otros signos distintivos regula las acciones de nulidad e indica que cualquier persona interesada se encuentra explícitamente legitimada sin que el legislador ordinario hubiera previsto limitaciones al ejercicio del derecho como desacertadamente lo entiende el Registro.
3. Sobre los intereses difusos y colectivo. Tanto la Sala Primera como la Sala Constitucional se han referido al tratamiento que debe dársele a los intereses difusos y colectivos. Ver sentencia de la Sala Primera N° 1321-F-S1-2013. De las 15 horas 5 minutos del 1 de octubre del 2013. En igual sentido sentencia N° 02958-2007 de la Sala Constitucional. Este tipo de derechos no se atribuye a una persona en lo individual, sino que, por el contrario, son propios de un grupo; así, el interés reside en un grupo de personas indeterminadas.
4. Por lo anterior solicita se declare con lugar el recurso a la luz de la legitimación que asiste a CONCORI para acudir en vía administrativa, a realizar la gestión, y declarar la nulidad de la marca SUEROX FUSSION.

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

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS Este Tribunal tiene por no demostrado que la ASOCIACIÓN



CONSUMIDORES DE COSTA RICA, tenga legitimación para la interposición de la presente acción.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas y otros signos distintivos No. 7978, de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 de la citada ley regula la nulidad del registro, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso.

Refiriéndose concretamente a la acción de nulidad, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas citada. Sin embargo, el



artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

II. SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GESTIONANTE DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. Siendo que la pretensión de la apelante, en la presente gestión, es que se declare por parte de esta autoridad la nulidad de la marca de fábrica y comercio **SUEROX FUSSION**, registro 302149, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y sustancias dietéticas para uso médico, por considerar que la marca es una marca engañosa que vulnera los derechos de los consumidores costarricenses, consagrados en el artículo 46 de la Constitución Política, así como los artículos 32 y 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472 y por considerar tener legitimación para la interposición de la presente acción, no se ha demostrado que la citada asociación sea un competidor activo de los productos que protege el signo **SUEROX FUSSION**, tampoco que actúe en defensa de una marca inscrita o en proceso de inscripción, tenga una expectativa de derecho o que sean competidores del sector pertinente, por lo que no tiene legitimación.

Este Tribunal ha establecido que la oposición a una marca o la interposición de una acción de nulidad no es una especie de “acción popular” donde cualquiera que se sienta afectado de la inscripción de



un signo distintivo pueda oponerse, debe tenerse un interés legítimo, conforme los fines perseguidos. Asimismo, este Tribunal ha indicado que la legitimación debe tomar en cuenta dos aspectos: ser un competidor del mismo sector pertinente y la protección al consumidor. (Ver votos 36-2006 de las 10 horas del 16 de febrero del 2006 y voto 005-2007 de las 10:30 horas del 09 de enero del 2007 de este Tribunal).

De conformidad con el artículo 37 de la Ley de marcas el gestionante debe demostrar un interés legítimo para presentar una acción de nulidad, como quedó demostrado en el desarrollo de la resolución venida en alza la gestionante ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, no acreditó tener legitimación en este proceso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido a lo anteriormente expuesto y citas de ley, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:21:52 horas del 1 de febrero de 2024, la que en este acto se confirma por los motivos antes expuestos.

POR TANTO

Por los argumentos y citas de ley expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CONSUMIDORES DE COSTA RICA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:21:52 horas



del 1 de febrero de 2024, la que en este acto **se confirma** por los motivos antes expuestos. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB.



DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55