



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0187-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA FÁBRICA Y COMERCIO
BACALAN**

**INDUSTRIAS FARMACEUTICAS CESAR GUERRERO LEJARZA S.A.
(LABORATORIOS CEGUEL S.A.), apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-2993)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0260-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía INDUSTRIAS FARMACEUTICAS CESAR GUERRERO LEJARZA SOCIEDAD ANONIMA. (LABORATORIOS CEGUEL S.A.), organizada y existente conforme las leyes de Nicaragua y domiciliada en Kilómetro cuarenta y cinco y medio, Granada, Nicaragua, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:16:30 horas del 2 de febrero de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de marzo de 2023, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía INDUSTRIAS FARMACEUTICAS CESAR GUERRERO LEJARZA S.A. (LABORATORIOS CEGUEL S.A.), solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio BACALAN en clase 5 Internacional. (Folio 1 a 3).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 08:16:30 horas del 2 de febrero de 2024, procedió a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio BACALAN en clase 5 internacional, pedida por INDUSTRIAS FARMACEUTICAS CESAR GUERRERO LEJARZA S.A. (LABORATORIOS CEGUEL S.A.), ante la inadmisibilidad contemplada conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. (Folio 18 a 25)

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, la representante de la compañía INDUSTRIAS FARMACEUTICAS CESAR GUERRERO LEJARZA S.A. (LABORATORIOS CEGUEL S.A.), apeló lo resuelto por el Registro de instancia. Sin embargo, no expuso agravios en primera ni segunda instancia.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de interés para la resolución de este proceso lo siguiente:

- La marca de fábrica **BACLAN**, titular BAYER INTELLECTUAL



PROPERTY GMBH, registro 227066, en clase 5, que protege: preparaciones farmacéuticas; a saber, antibióticos. Inscrita el 27 de mayo de 2013 y vigencia al 27 de mayo de 2023; se encuentra caduca. (Folios 32 y 33 del expediente principal, y 13 del legajo digital de apelación).

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad en este procedimiento; que de seguido se procede a desarrollar.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, observa este Tribunal que, el Registro de la Propiedad procedió a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio BACALAN en clase 5 internacional, pedida por INDUSTRIAS FARMACEUTICAS CESAR GUERRERO LEJARZA S.A. (LABORATORIOS CEGUEL S.A.), en virtud de haberse determinado su inadmisibilidad conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; debido a la semejanza gráfica, fonética e ideológica contenida con la marca inscrita BACLAN registro 227068, en clase 5 internacional, propiedad de la compañía BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH., como de los productos que se pretendían proteger y comercializar, dada su naturaleza mercantil y la relación existente con los protegidos por la marca inscrita, situación que podría generar error o confusión en el consumidor sobre las marcas y su



correspondiente origen empresarial a la hora de adquirir los productos en el mercado.

Sin embargo, conforme se desprende del procedimiento instruido por dicha instancia administrativa, cuando la compañía INDUSTRIAS FARMACEUTICAS CESAR GUERRERO LEJARZA S.A. (LABORATORIOS CEGUEL S.A.), presentó la solicitud de la marca de fábrica y comercio BACALAN en clase 5 internacional, el 30 de marzo de 2023, el Registro de Propiedad Intelectual, objetó la solicitud ante la existencia de la marca inscrita BACLAN propiedad de la compañía BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, la que se encontraba vigente hasta el 27 de mayo de 2023, entrando luego en período de gracia para su renovación conforme al artículo 21 de la Ley de marcas, por un periodo de seis meses, cumpliéndose dicho término el 27 de noviembre de 2023; no obstante, cuando se emite la resolución final el 2 de febrero de 2024, es inadvertido por el Registro de instancia, que la marca inscrita para ese momento ya se encontraba caduca; de ahí que, el impedimento u elemento objetivo recae en inexistente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, este Tribunal arriba a la conclusión de que el motivo que generó el rechazo de la solicitud se basó en la marca de fábrica **BACLAN**, registro **227068**, en clase 5 internacional, marca que se encuentra caduca, por lo que, no existe impedimento para que la solicitada continúe con su procedimiento, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiese.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones dadas por este Tribunal, se determina que lo procedente es revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:16:30 horas del 2 de febrero de 2024, por los motivos indicados, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio BACALAN en clase 5 Internacional, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

ÁREAS DE COMPETENCIA

**TE: RECURSO DE APELACIÓN CONTRAS ACTOS DEL REGISTRO
NACIONAL EN MATERIA SUSTANTIVA**

**TE: RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES
FINALES DEL REGISTRO NACIONAL**

T.G. ATRIBUCIONES DEL TRA

T.N.R. 00.31.37