



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0032-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO “GENSULIN”

BIOTON S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-167380, Registro 320580

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0315-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del diez de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad número 1-0984-695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIOTON SOCIEDAD ANÓNIMA**, domiciliada en Polonia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:44 horas del 24 de octubre de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la



Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 15:31:44 horas del 24 de octubre de 2024 (folio 78 a 95) declaró con lugar la solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio **GENSULIN** en clase 5 internacional para proteger "Preparados farmacéuticos para el tratamiento de la diabetes, productos farmacéuticos del grupo de las insulinas, insulinas, inyectores de insulina precargados" inscrita el 8 de enero de 2024, Registro 320580 y propiedad de BIOTON S.A., domiciliada en Polonia, por incurrir en la prohibición establecida en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), según lo solicitado por la señora María Vargas Uribe, abogada, cédula de identidad número 1-0785-0618 en su condición de apoderada especial de la empresa MERCK KGaA, domiciliada en Alemania y titular de la marca **GLISULIN** inscrita en clase 5 internacional para proteger "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos" desde el 30 de noviembre de 2007 con registro 171707.

Inconforme con lo resuelto, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas en su condición dicha apeló lo resuelto y no expuso agravios en primera ni segunda instancia.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados y no probados la autoridad registral, contenidos respectivamente en el considerando tercero y cuarto de la resolución venida en alzada.

TERCERO. 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.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. A pesar de que la apoderada especial de la empresa **BIOTON SOCIEDAD ANÓNIMA N.Y.** recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual mediante escrito presentado el 31 de octubre de 2024 (folio 100 del expediente principal); tanto en la interposición del recurso apelación ante el registro de origen, así como en su apersonamiento ante este Tribunal en el legajo de apelación (folio 2), la representante omitió expresar agravios y una vez conferida la audiencia reglamentaria por un término de quince días hábiles en esta instancia (folios 7 y 8 del legajo de apelación) se extrañan los alegatos correspondientes a su recurso de impugnación.

Cabe indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por la autoridad registral; sino además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios, posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto, lo cual no ha ocurrido en este caso.



El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sobre la importancia de la argumentación en el recurso, ha dicho:

Es un ejercicio racional que debe hacer el apelante al momento de recurrir un fallo y tiene como finalidad –útil– poder demostrarle al órgano de alzada que, en el caso concreto, es posible arribar a un resultado distinto al que plasmó el órgano de instancia en su sentencia. Es por esta razón que, por vía del recurso de apelación, las partes recurrentes no pueden simplemente limitarse a hacer aseveraciones discursivas, genéricas, imprecisas o especulativas sobre lo que debió resolver el Juez de primera instancia, sino que deben atacar puntualmente los yerros fácticos o jurídicos que encuentran en la resolución dictada. (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolución dictada a las catorce horas con once minutos del once de abril del dos mil veinticuatro)

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen suficientes fundamentos para confirmar la nulidad de la marca de fábrica y comercio **GENSULIN** en clase 5 internacional propiedad de BIOTON S.A., por incurrir en la prohibición establecida en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, según lo ordenado en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:44 horas



del 24 de octubre de 2024.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIOTON SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:44 horas del 24 de octubre de 2024, la cual mediante este acto **se confirma**. 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

dcc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

ÁREAS DE COMPETENCIA

TE: RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES

FINALES DEL REGISTRO NACIONAL

TG: ATRIBUCIONES DEL TRA

TNR: 00.31.37