

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0039-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica (TELACIN) (5)

ACINO PHARMA A.G.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-9068)

Marcas y otros Signos

VOTO 0320-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del cuatro de julio del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, Apoderado Especial de **ACINO PHARMA AG**, sociedad constituida bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Birsweg 2, 4253 Liesberg, Switzerland, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:38:22 horas del 20 de noviembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:47:35 horas del 17 de setiembre del 2015, el licenciado Aaron Montero Sequeira en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **TELACIN**, en clase 5 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias.*”

SEGUNDO. Que el representante de la empresa Acino Pharma AG, limita lo relativo a la lista de productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para que se lea en adelante

“Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la hipertensión”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:38:22 horas del 20 de noviembre del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”**

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:36:57 horas del 3 de diciembre del 2015, el licenciado Aaron Montero Sequeira en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, en contra de la resolución final antes referida.

QUINTO. Que mediante escrito recibido por este Tribunal al ser las 3:38 p.m. del 24 de febrero del 2016, el apoderado especial de ACINO PHARMA AG, solicito suspensión de la apelación, misma que le fue otorgada por resolución de las 8:15 horas del 1 de marzo del 2016 por parte del Tribunal Registral Administrativo.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra **CANCELADA POR FALTA DE USO** la marca de fábrica **TERASIN** donde es titular THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, para proteger en clase 5 “*Productos farmacéuticos medicinales, veterinarios e higiénicos*”, desde el 7 de febrero del 2017. (v.f. 42).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca TELACIN, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto gráfica y fonéticamente es casi idéntica y busca proteger productos de la misma naturaleza y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, que al ser inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, siendo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la Apoderado Registral de ACINO PHARMA AG, solicita en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, se suspenda la apelación hasta tanto se resuelva la cancelación por falta de uso en contra de la marca **TERASIN** clase 5, registro 106972.

CUARTO. SOBRE LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR ESTE TRIBUNAL EN EL PRESENTE EXPEDIENTE Y SU LEVANTAMIENTO. Mediante resolución de las 8:15 horas del 1 de marzo del 2016, dictada por este Tribunal, *se ordenó suspender el conocimiento del recurso de apelación* hasta tanto se resuelva por parte del Registro de la Propiedad Industrial, lo

relacionado a la solicitud de cancelación por falta de uso presentada contra la marca “**TERASIN**” clase 5, registro 106972, de la empresa Acino Pharma AG, anotación 2/99979.

Siendo, que dicha solicitud de cancelación por falta de uso se encuentra resuelta con resolución de cancelación de marca, según consta en la certificación RPNDIGITAL-7171454-2017, de las 14:31:32 del 15 de mayo del 2017 (v.f. 42), levántese el suspenso dictado y continúese con el conocimiento de fondo de la relacionada solicitud de registro.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Visto que el Registro de la Propiedad Industrial basado en el hecho de la existencia previa de marca inscrita rechazó la marca solicitada y que, mediante la documentación que consta a folio 42 del expediente, se observa que la marca de fábrica **TERASIN** donde es titular THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, para proteger en clase 5 “*Productos farmacéuticos medicinales, veterinarios e higiénicos*”, inscrita desde el 14 de abril de 1998, fue **CANCELADA POR FALTA DE USO** desde el 7 de febrero del 2017, y al no existir obstáculo legal normativo o registral para que la marca pretendida pueda proseguir el trámite de inscripción, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa ACINO PHARMA AG, debiendo revocarse la resolución venida en alzada, y ordenar al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TELACIN”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Por la forma en que se resuelve dicho asunto, no es necesario manifestarse sobre la nulidad concomitante solicitada por el recurrente.

SEXTO. EN CUANTO AL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara ***con lugar*** el recurso de apelación presentado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, representante de ***ACINO PHARMA AG***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:38:22 horas del 20 de noviembre del 2015, el cual ***se revoca*** para continuar con su trámite de inscripción si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide. Se da por agotada la vía administrativa. 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.***

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55