



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0506-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MOXIS (DISEÑO)” (05)  
GENFAR S.A.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11189-2010)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 1136-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de **GENFAR S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio y establecimiento comercial en Calle 18 N° 44A-20, Bogotá, D.C., Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos, trece segundos del veintiocho de abril de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el, el dos de febrero de dos mil diez, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción la marca “**MOXIS (DISEÑO)**”, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, “productos farmacéuticos”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas, cuarenta minutos, trece segundos del veintiocho de abril de dos mil once, dispuso “(...) *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, mediante escrito de fecha doce de mayo de dos mil once, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de **GENFAR S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las once horas, nueve minutos, nueve segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, certificación de las marca de fábrica “**M-OXY**”, en clase 5 internacional, registro número **124052**, la cual ha tenido a la vista. (Ver folios 61 al 63).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la marca de fábrica “**M-OXY**”, inscrita bajo el registro número 124052, desde el 21 de marzo de 201, vigente hasta el 21 de marzo de 2011, a nombre de la empresa **MALLINCKRODT INC**, para proteger en clase 5 Internacional “tabletas analgésicas de clorhidrato de oxiicodone.”, se encuentra caduca desde el 22 de setiembre de 2011. (Ver folios 61 al 63).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**CUARTO. SOBRE EL CASO BAJO EXAMEN.** Este Tribunal, no entra a emitir pronunciamiento sobre lo apelado por el representante de la empresa **GENFAR S.A.**, por estimar que en el presente asunto se presenta una falta de interés de entrar a cotejar la marca de fábrica y comercio solicitada “**MOXIS**”, frente a la marca de fábrica inscrita “**M-OXY**”, en virtud de las razones que de seguido se examinan.

**QUINTO. RESOLUCIÓN DEL A QUO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas, cuarenta minutos, trece segundos del veintiocho de abril de dos mil once, resolvió rechazar la inscripción de la marca solicitada, por ser inadmisibles por derechos de terceros.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre la representación de la sociedad solicitante, por el hecho que le fue denegada la solicitud de inscripción de la marca “**MOXIS**”, no obstante, este Tribunal, a folios 61 al 63, observa que la marca inscrita “**M-OXY**”, propiedad de la empresa **MALLINCKRODT INC**, está caduca desde el 22 de setiembre de 2011. Como puede apreciarse, a la fecha de la certificación traída al expediente ya está caduca, nótese, que no consta dentro de los movimientos contenidos en la certificación referida, la respectiva solicitud de renovación, ello, significa que la titular de la marca inscrita no gestionó la renovación del signo en mención dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del



registro, sea, **21 de marzo de 2010**, ni dentro del plazo de gracia, (el cual iniciaba a correr a partir de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, sea, hasta el 22 de setiembre de 2011), ambos plazos establecidos por el numeral 21 de la Ley de Marcas, por lo que considera este Tribunal que no resulta necesario llevar a cabo el cotejo marcario, tal y como lo prescribe el numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario OFICIAL La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, que contiene la reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, atendiendo a su impresión gráfica, fonética e ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o a la coincidencia de los vocablos en su conjunto, por consiguiente, el recurso de apelación interpuesto por la representante de la sociedad solicitante y apelante el doce de mayo de dos mil once, se declara con lugar, por cuanto la marca caducó y la misma no fue renovada en los pazos establecidos por ley, por lo que pierde interés el cotejo al que hace alusión la normativa citada, debiendo revocarse la resolución venida en alzada pero por las razones aquí expuestas, para ordenar al Registro de la Propiedad Industrial, continuar con el procedimiento de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MOXIS (DISEÑO)”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa, **GENFAR S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos, trece segundos del veintiocho de abril de dos mil once, la que en este acto se revoca, pero por las razones aquí expuestas, para ordenar en su lugar al Registro de la Propiedad Industrial, continuar con el procedimiento de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MOXIS (DISEÑO)”**, en clase 5 de la



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere. 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**TG: Requisitos de Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.06**