



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0360-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO **DOMOSEDAN**

ORION CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-1456)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0076-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas dieciséis minutos del cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, cédula de identidad 1-1149-0188 en su condición de apoderada especial de **ORION CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Finlandia, domiciliada en Orionintie 1 Fl-02200 Espoo Finland, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:09 horas del 31 de mayo de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada **MONSERRAT ALFARO SOLANO** de calidades y en la representación



citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 5: medicamentos veterinarios, en concreto sedantes para animales.

Mediante resolución dictada a las 09:36:09 horas del 31 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca presentada debido a las similitudes que presenta con la marca **“DORMOSEDAN”**, registro 272713, que distingue en clase 5: producto anestésico de uso veterinario, propiedad de AGROVET MARKET S.A.

Inconforme con lo resuelto **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, apeló y una vez dada la audiencia por este Tribunal, mediante escrito que consta a folio 9 del legajo de apelación solicitó el suspenso del presente proceso debido a la presentación de cancelación por falta de uso de la marca propiedad de **AGROVET MARKET S.A.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que el 29 de abril de 2024 el Registro de la Propiedad Intelectual asentó la cancelación de la marca **“DORMOSEDAN”**, registro 272713 (certificación adjunta a folio 23 del legajo 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 no se observan vicios en sus elementos



esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. LEVANTAMIENTO DE SUSPENSO. Mediante voto 0430-2023 dictado a las 11:16 horas del 20 de octubre de 2023 (folio 16 legajo de apelación) este Tribunal suspendió el conocimiento del recurso de apelación formulado contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:09 horas del 31 de mayo de 2023, hasta que se resolviera la acción de cancelación por falta de uso presentada contra la marca **DORMOSEDAN**, registro 272713 y como consta en hechos probados, el trámite de cancelación se encuentra concluido, por lo se debe levantar el suspenso y continuar con el conocimiento del recurso presentado.

SEXTO. ANÁLISIS DEL CASO. La pretensión de la representación de la empresa **ORION CORPORATION**, es la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 5. Tal como consta en hechos probados, la marca "**DORMOSEDAN**", registro 272713, por la cual se objetó su inscripción, fue cancelada por falta de uso; por ello, el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Intelectual ha dejado de existir, y este se constituye en el elemento principal para revocar la resolución apelada con el fin de que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el procedimiento que corresponde.

En razón de lo anteriormente expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ORION CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:09



horas del 31 de mayo de 2023, la cual se revoca por los motivos indicados, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **DOMOSEDAN** , que distingue en la clase 5: medicamentos veterinarios, en concreto sedantes para animales, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MONSERRAT ALFAROSOLANO**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ORION CORPORATION**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:09 horas del 31 de mayo de 2023, la cual **se revoca** por los motivos indicados, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **DOMOSEDAN** , que distingue en la clase 5: medicamentos veterinarios, en concreto sedantes para animales, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. 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

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB