



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0384-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “BUTOAIR”

LABORATORIO ALDO-UNIÓN S.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-162137 / REGISTRO 311888

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0187-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas treinta y cuatro minutos del diez de abril del dos mil veinticinco.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por el señor Alejandro Bettoni Traube, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0912-0423, en su condición de apoderado especial de la empresa LABORATORIO ALDO-UNIÓN S.L., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de España, domiciliada en calle Baronesa de Malda, 73 008950, Espulgues de Llobregat, Barcelona, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:11:53 horas del 16 de julio de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Alejandro Bettoni Traube, en su condición dicha, presentó solicitud de declaratoria de nulidad de la marca de comercio “BUTOAIR”, registro 311888, inscrita el 1 de febrero de 2023, titular: GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: medicamento.

Mediante resolución de las 13:33:55 horas del 9 de enero de 2024, se dio traslado a la empresa GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, titular de la marca “BUTOAIR”, de la solicitud de nulidad de su signo, sin que conste apersonamiento al proceso.

Por medio de la resolución de las 14:11:53 horas del 16 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad, al considerar que no se demostró el uso anterior en el territorio nacional del signo BUTO AIR por parte del solicitante de la nulidad, así como tampoco un acto de competencia desleal, por lo que no contraviene la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a), b), c) y k) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de la empresa LABORATORIO ALDO-UNIÓN S.L., interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante el Tribunal indicó lo siguiente:

1. Se dio una indebida valoración de la prueba, para demostrar el uso de la marca en Costa Rica, como la mala fe y competencia desleal en la inscripción de BUTOAIR



2. El lote del producto vendido el 22 de setiembre de 2023 es el mismo importado por Onco Farma S.A. desde el 19 de julio de 2022, fecha anterior a la solicitud de inscripción de la marca por parte de GP.

3. El Registro apreció mal las facturas, debido a que de las 3 facturas aportadas a modo representativo se desprende la venta de 35.070 unidades de BUTO-AIR entre 2020 y 2022, y no 8.845 como se indicó. Y con la nueva prueba aportada en alzada, se demuestran ventas desde 2018 por 104.295 unidades, e indica que esta prueba es anterior a la solicitud de inscripción de la marca que ahora se pide anular.

4. El Registro no le puede restar valor probatorio a las actas notariales indicando que son manifestaciones unilaterales, por cuanto lo indicado está cobijado por la fe pública notarial. Del acta notarial referida al sitio web en Facebook de Grupo WC S.A. se deriva que el producto BUTO AIR se ofrece desde 2019 en Costa Rica, y en sus empaques se muestra el logotipo de ALDO-UNIÓN. No se puede poner en duda las afirmaciones realizadas por un notario público.

5. Grupo WC Costa Rica está conformado por sociedades como G P Medicamentos e Implementos de Costa Rica S.A., Servicios Medicorp S.A. y Global Pharmed Int S.A. Independientemente de la relación comercial que existió con las empresas que conforman el GRUPO WC S.A., es un hecho que desde años antes de la solicitud de inscripción de la marca realizada por GP, "BUTO-AIR" de Aldo-Unión ha sido ofrecida para la venta a través de diversas publicaciones y en las



principales farmacias del país. Actualmente, lo hace por medio de Onco Farma S.A.

6. El hecho de que haya existido una relación comercial previa entre Laboratorio Aldo-Unión S.L. y GP Medicamentos e Implementos Médicos de Costa Rica S.A. implica que ellos conocían bien la marca, y el hecho de haberla inscrito como propia sí se configura en un acto de mala fe y competencia desleal, obteniendo una ventaja indebida. Además, en la notificación de cese de la relación comercial se pidió expresamente dejar de usar la propiedad intelectual de Laboratorios Aldo-Unión S.L.

7. Al no haber contestación por parte de G P Medicamentos e Implementos Médicos de Costa Rica S.A., deben tenerse por ciertos y aceptados los hechos expuestos.

8. Según el artículo 25 de la Ley de Marcas, el uso puede darse tanto fuera como dentro del territorio nacional, y se ha demostrado que Laboratorios Aldo-Unión S.L. ha vendido, ofrecido para la venta, distribuido, importado, exportado, almacenado y transportado productos marcados como BUTO AIR. El registro sanitario del producto en Costa Rica está a nombre de Laboratorio Aldo-Unión S.L., y Onco Farma, actual distribuidor del producto en Costa Rica ha participado en licitaciones públicas para vender el producto “BUTO AIR”.

9. A nivel de cotejo marcario, los signos y sus listados son idénticos y causan confusión al público consumidor sobre su origen, por lo que no pueden coexistir. Además de la comprobación de la existencia de



mala fe en la inscripción a favor de GP Medicamentos e Implementos de Cosa Rica S.A.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca de comercio “BUTOAIR”, registro: 311888, desde el 1 de febrero de 2023, vigente hasta el 1 de febrero de 2033, titular: GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: medicamento (folio 152 del expediente principal).
2. La marca de comercio “BUTO-AIR”, titular: LABORATORIO ALDO-UNION, S.A., se encuentra caduca y archivada desde el 17 de octubre de 2022 (folio 153 expediente principal).
3. La solicitud de la marca de comercio “BUTO-AIR”, a nombre de LABORATORIO ALDO-UNION, S.L., se encuentra archivada en firme desde el 1 de agosto de 2023 (folio 151 expediente principal).
4. Las compañías LABORATORIO ALDO-UNION, S.L. y GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, tuvieron una relación comercial (folios 51 a 67, 106 y 108, 132 a 141 del expediente principal; 35 a 38 y 52 a 55 del legajo de apelación de este Tribunal).



5. Las compañías GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA y GRUPO WC SOCIEDAD ANÓNIMA, comparten la totalidad de sus miembros de junta directiva y poseen el mismo domicilio social (folio 45 a 49 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de relevancia para lo resuelto.

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. SOBRE EL FONDO. La ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 de la citada ley regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, siempre que se garanticen los principios del debido proceso. Este artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

En este punto, es importante referirse a que en las diligencias de nulidad interpuestas contra la inscripción de la marca “BUTOAIR”,



registro: 311888, propiedad de la compañía GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, el apelante reclama que la marca “BUTOAIR” se inscribió en contravención del inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas, debido a que considera que por el uso previo que le ha dado a la marca, posee un mejor derecho sobre ella, y por otro lado fundamenta su legitimidad en actos de competencia desleal y mala fe cometidos por el titular de la marca objetada, tal y como lo estipula el inciso k) del mismo artículo.

Conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la ley en mención, el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba en quién tiene mejor derecho sobre esta por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita, también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso. Sobre este punto la doctrina ha revelado:

El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral.

[...]

El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el



mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).

Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite entonces que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad. La aplicación del inciso c) indicado debe concordarse con el artículo 17 de la Ley de marcas debido a que conlleva una carga procedimental para quien lo alega, y es el de acreditar haber solicitado registrar la marca usada, bajo la sanción de declaratoria de improcedencia.

La solicitud de nulidad se planteó el 6 de noviembre de 2023, sin embargo, tal y como se indica en los hechos probados, la solicitud de registro de la marca usada se encuentra archivada en firme desde el 1 de agosto de 2023, y no se acredita en el expediente que se haya planteado una nueva solicitud para cumplir con el requisito exigido por el artículo 17 de la Ley de Marcas.

Así, procedimentalmente es imposible para este Tribunal acoger los agravios referidos a un mejor derecho a inscribir gracias a un uso previo, por cuanto no se cumple con el requisito de tener una solicitud válida y en trámite que acuerpe la aplicación del inciso c) invocado.

Ahora, si bien claramente hay una sanción procedimental establecida para cuando no se presenta la solicitud dicha, sea la declaratoria de improcedencia de lo pedido, en el presente caso también se ha alegado una causal diferente, y es la del inciso k) del artículo 8 citado:



“...k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal”, la cual se pasa a analizar.

La enciclopedia jurídica en línea, define la competencia desleal de la siguiente forma “...Maniobras fraudulentas cometidas en el ejercicio de una profesión comercial o no comercial, y que pueden comprometer la responsabilidad civil de su autor. Estas maniobras tienen que tender, ya a atraer la clientela, ya a desviarla fraudulentamente de un competidor... Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil...” (<http://www.encyclopedia-juridica.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm>)

Asimismo, la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, ley N°7472 establece:

[...]

Artículo 17°. Competencia desleal.

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados.

Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.
- b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.



c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

[...]

En cuanto a la mala fe, el diccionario jurídico elemental, cuyo autor es Guillermo Cabanellas de Torres, en su plataforma digital, la define como “... Intención perversa. | Deslealtad. | Doblez. | Alevosía. | Conciencia antijurídica al obrar. | Dolo. | Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio...” (<https://diccionario.leyderecho.org/mala-fe/>)

En el proceso de revisión y análisis de los alegatos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual y posteriormente en segunda instancia, por la empresa gestionante de la nulidad, se señaló la existencia de un aprovechamiento injusto del titular de la marca “BUTOAIR” en Costa



Rica, en virtud de las relaciones comerciales previas entre las empresas, indicando que entre las partes existió una relación comercial. Habiéndose analizado los elementos de prueba en su conjunto, considera este Tribunal que existe documentación demostrativa idónea, que evidencia la relación comercial estrecha que efectivamente existió entre las empresas GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA y LABORATORIO ALDO-UNIÓN S.L., esto conforme a:

1. Certificación notarial de la factura aportada PE 69971 en donde LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L. vende el producto “BUTO-AIR” a la compañía GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA y por medio de la cual se pueden verificar nombres, fechas y montos. (visible a folios 106 y 108 del expediente principal)
2. Acta notarial de visita a sitios web y redes sociales en donde la empresa GRUPO WC SOCIEDAD ANÓNIMA promociona el producto “BUTO-AIR”, fabricado por Laboratorio Aldo-Unión S.L. (visible a folios 51 a 67 del expediente principal)
3. Acta de notificación de la carta de finalización o cese de la relación comercial entre GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA y Laboratorio Aldo-Unión S.L. (visible a folios 132 a 134 del expediente principal, 52 a 55 legajo de apelación)
4. Certificación notarial de la plataforma REGISTRELO del Ministerio de Salud, Resumen de Registro Sanitario de Medicamentos, trámite 621655, en donde se cambia el distribuidor del medicamento BUTO AIR SUSPENSION PARA INHALACION ORAL, de la



compañía GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA a ONCO FARMA S.A. (visible a folios 135 a 141 del expediente principal, 35 a 38 del legajo de apelación)

Observa este Tribunal de la prueba recién citada, específicamente de la factura PE 69971 que LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L. vendió el producto “BUTO-AIR” a GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA, lo cual es clara evidencia del negocio comercial y de la distribución del producto en Costa Rica “BUTO-AIR” por parte de esta última compañía.

Asimismo, los sitios web y redes sociales por medio de los cuales la empresa GRUPO WC SOCIEDAD ANÓNIMA promociona el producto “BUTO-AIR” fabricado por LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L., es también clara evidencia de la publicidad que se brindó, siendo que la empresa GRUPO WC SOCIEDAD ANÓNIMA, forma parte de un mismo grupo de interés económico con la empresa GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA, y así lo reconoce la compañía GRUPO WC S.A., al ser una corporación y así consta en la página web <https://www.facebook.com/gwc.costarica> en la sección denominada “Detalles” y posteriormente al navegar en la sección que indica “Nuestras Empresas”, se observa a GP MEDICAMENTOS IMPLEMENTOS, con otras como SERVICIOS MEDICORP S.A. y GLOBAL PHARMED INT. S.A., que también se observa fueron distribuidores del producto BUTO-AIR, según el Registro Sanitario de Medicamentos del Ministerio de Salud “Regístrelo” que consta en el expediente, lo cual se ve fortalecido y se tiene como un hecho probado al compartir GRUPO WC SOCIEDAD ANÓNIMA y GP MEDICAMENTOS IMPLEMENTOS, la totalidad de sus miembros de junta directiva y poseer el mismo domicilio social.



Por otro lado, la carta de finalización de la relación comercial entre LABORATORIO ALDO-UNIÓN, S.L., y GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA, según se manifiesta por incumplimiento en el que se mencionan facturas pendientes de pago, establece de modo fehaciente el ligamen comercial que tenían estas empresas.

Por todo lo anterior tiene claro este Tribunal, que la empresa GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, tenía conocimiento de que el signo distintivo BUTO-AIR pertenecía a LABORATORIO ALDO-UNION, S.A., el cual caducó desde el 17 de octubre de 2022, siendo posteriormente archivada, según consta en certificaciones visibles a folios 151 a 153 expediente principal, a pesar de lo cual solicitó e inscribió en Costa Rica sin su autorización la marca “BUTOAIR”, con lo cual queda evidenciado que ese signo pertenecía a otra persona jurídica distinta a la empresa nacional. Todos estos hechos en conjunto son indicios contundentes para este Tribunal en cuanto a la mala fe y constitución de un acto de competencia desleal por parte de la empresa nacional en el registro de la marca.

La relación comercial existente entre las empresas se encuadra dentro de lo estipulado por el artículo 6 septies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “... Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización. 1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si



la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones...”.

La finalidad del artículo 6 septies, es salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de marcas frente a la apropiación arbitraria de estas por sus socios comerciales, considera el Tribunal que los términos “agente” y “representante” deben interpretarse en sentido amplio con objeto de cubrir todo tipo de relaciones basadas en un acuerdo contractual en el que una parte representa los intereses de la otra, con independencia del nombre jurídico que se dé a la relación contractual entre las empresas GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA y LABORATORIO ALDO-UNION, S.A.

Considera esta instancia que basta con que exista un acuerdo de cooperación comercial entre las partes de un tipo que genere una relación de confianza al imponer al solicitante, de forma expresa o tácita, una obligación general de lealtad y probidad en la defensa de los intereses del titular de la marca. Dada la variedad de formas que las relaciones comerciales pueden revestir en la práctica, se aplica un planteamiento caso por caso que se centra en la cuestión de saber si el vínculo contractual existente entre el titular y el gestionante de la nulidad se limita únicamente a una serie de transacciones ocasionales, o si, por el contrario, su duración y contenido son tales que podrían justificar la aplicación del artículo 6 septies citado. En el caso de estudio es claro que la cooperación con el titular fue lo que permitió al solicitante conocer y apreciar el valor de la marca y le incitó posteriormente a registrarla en su propio nombre, hecho que posibilita la anulación de dicho registro.

Mantener la inscripción de la marca de comercio “BUTOAIR”, registro:



311888, propiedad de la empresa GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, sería violatorio del artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo si se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, en relación con los artículos 6 septies, 10 bis incisos 1, 2, y 3.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el que Costa Rica suscribió y ratificó.

Ahora bien, habiéndose comprobado la existencia de una relación comercial entre las empresas citadas y que, posteriormente la empresa nacional inscribiera el signo como suyo y sin autorización, revela una práctica abusiva del derecho que le correspondía. Sobre este tema, el artículo 21 del Código Civil es enfático al indicar que: "... Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe...".

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, introdujo entre otros el artículo 10 bis, que literalmente dice:

[...]

Artículo 10 bis. – [Competencia desleal]

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 - i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

[...]



Los numerales transcritos junto con la normativa legal citada, van dirigidos a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al público consumidor, personas que pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que sin derecho alguno, utilizan los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original.

Resulta desleal el intento del aprovechamiento que hace la empresa costarricense, del posicionamiento de la marca de LABORATORIO ALDO-UNION, sobre todo por haber mantenido relaciones comerciales, al haber sido distribuidor oficial de la marca BUTO-AIR. Para el momento en que se hace la solicitud de inscripción la marca que nos ocupa, la empresa GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA tiene completo y absoluto conocimiento de las fortalezas del signo y que se trata de un signo que no es originario de Costa Rica, ni de su propia creación, lo que no puede desconocer. Considera este Tribunal que la acción de registro de la marca no fue espontánea, natural ni casual; sino que contiene un alto grado de conocimiento previo procurando una ventaja indebida.

Tal como se ha analizado el presente proceso a la luz de la prueba aportada, este Tribunal llegó a la conclusión de que efectivamente la titular registral de la marca de comercio “BUTOAIR”, registro 311888 que se pretende anular, utilizó prácticas incorrectas, contrarias a los usos honestos en materia comercial al inscribir en Costa Rica el signo indicado de mala fe mediante un acto de competencia desleal, por lo que corresponde declararse la nulidad del signo.



Cabe indicar que en relación con el cotejo de los signos para el caso que nos ocupa es claro que las marcas BUTOAIR y BUTO-AIR son semejantes, evidenciándose que la conformación de los signos no genera la suficiente distintividad, aunado a que existe una relación entre los productos y podría causar entre los consumidores un riesgo de confusión, así como asociación empresarial, por lo cual reclama la apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal admite el recurso de apelación interpuesto por la empresa LABORATORIO ALDO-UNIÓN S.L., en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que en su lugar se declare la nulidad de la marca de comercio “BUTOAIR”, inscrita bajo el registro: 311888, propiedad de la empresa GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, con fundamento en el artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por Alejandro Bettoni Traube, en calidad de apoderado especial de la compañía LABORATORIO ALDO-UNIÓN S.L., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:11:53 horas del 16 de julio de 2024, la que en este acto **se revoca**, para que en su lugar se declare la nulidad de la marca de comercio “BUTOAIR”, inscrita bajo el registro: 311888, propiedad de la empresa GP MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA. 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 dejará 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

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90