

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

**Expediente 2018-0207-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación y/o nulidad (denominada gestión administrativa)  
contra el registro del nombre comercial SUMEDCO SUPPLY MEDICAL  
COMPANY (diseño)**

**Medical Supplies C.R. S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2012-7790 / 223953)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO 0547-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas diez minutos del diecinueve de setiembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Elías Soley Gutiérrez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0635-0282, en su condición de apoderado especial de la empresa Medical Supplies C.R. S.A., cédula jurídica 3-101-598240, domiciliada en San José, calle 26 avenidas 6 y 8, Edificio Corporativo Internacional, tercer piso oficina 10, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:31 horas del 26 de febrero de 2018.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado el 10 de octubre de 2017, la señora Carolina María Restrepo Ruíz, representando a la empresa Medical Supplies C.R. S.A., presentó una solicitud que denominó “gestión administrativa”, por la cual pretende se cancele el registro 223953 del nombre comercial **SUMEDCO SUPPLY MEDICAL COMPANY** (diseño).

---

**SEGUNDO.** Por resolución de las 15:03:31 horas del 26 de febrero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud.

**TERCERO.** El 9 de marzo de 2018 el licenciado Soley Gutiérrez, en su condición indicada, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución señalada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 09:07:04 horas del 5 de abril de 2018.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 la deliberación de ley.

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

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de lo pedido y en consecuencia ordena su archivo, lo anterior en virtud de que considera que la gestión administrativa no es la vía dada por el ordenamiento jurídico para lograr la cancelación de un asiento de registro de nombre comercial y la empresa solicitante no enderezó su pedido para ajustarlo a la normativa aplicable.

Por su parte el recurrente alega que hay una omisión en la legislación especial en relación con la nulidad por vicio en el procedimiento, ya que ni la Ley de Marcas o su reglamento contemplan un procedimiento igual o similar que permita la aplicación analógica de la gestión administrativa. Entonces, de manera supletoria lo procedente es aplicar el procedimiento establecido en el Reglamento del Registro Público (decreto ejecutivo 26771-J), ya que la regulación de la gestión administrativa no excluye en ningún momento al Registro de la Propiedad Industrial ni a los procedimientos relacionados con signos distintivos. No obstante, ese Registro le da trámite a la gestión administrativa presentada como si se tratara de una nulidad regulada por el fondo en el artículo 37 de la Ley de Marcas y no como una gestión administrativa. Considera que no aplica el proceso de nulidad establecido en la legislación marcaría, ya que éste es de aplicación cuando se contravenga alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, todas relacionadas a temas de fondo, mientras que lo que su representada está alegando con la gestión administrativa es un vicio en el procedimiento como tal, según se indicó en el hecho tercero. También considera inobservado el artículo 315 del Código Procesal Civil, ya que este artículo permite la posibilidad de saneamiento de cualquier actuación cuando así corresponda, y el Registro de la Propiedad Industrial tampoco actuó a pesar de existir de manera evidente un vicio de nulidad en el otorgamiento del registro del nombre comercial **SUMEDCO SUPPLY MEDICAL COMPANY** (diseño), conforme se comprueba en la gestión administrativa presentada. Por ende, solicita se revoque lo resuelto y se acoja lo pedido.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado lo decidido por el Registro de la Propiedad Industrial, así como lo agraviado por la empresa apelante, ha de confirmarse la resolución venida en alzada. Si bien el argumento de la apelación se centra en la idea de que durante el proceso de calificación y registro del nombre

---

comercial **SUMEDCO SUPPLY MEDICAL COMPANY** (diseño) se cometió un error de procedimiento, consistente en una defectuosa evaluación de la procedencia de lo pedido, ya que no consta en el expediente que se haya efectuado un estudio adecuado de antecedentes registrales, y que al no haber en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) una norma que rijan los vicios de procedimiento por ende ha de aplicarse el procedimiento de gestión administrativa, no puede este Tribunal acoger dicho agravio.

Cuando un tercero se siente afectado en sus derechos por el pedido de registro de un signo distintivo, tiene el instituto de la oposición como medio para hacerlos valer, sea *ex ante* el acto de inscripción. Más la sistemática marcaría costarricense permite, a través del instituto de la nulidad, realizar un control *ex post* del registro ya efectuado. Así, del artículo 37 concordado con el 68, ambos de la Ley de Marcas, se desprende que la disconformidad con la inscripción de un nombre comercial por considerarse que éste se registró en detrimento de un derecho previo de tercero ha de dirimirse a través del procedimiento de nulidad que, al efecto, se regula en dicho artículo 37.

Ahora bien, considera el apelante que la nulidad procedimental deriva del hecho de que, al momento de calificarse la solicitud de registro del nombre comercial **SUMEDCO SUPPLY MEDICAL COMPANY** (diseño), no dejó constancia el registrador de haber revisado las posibles anterioridades oponibles de oficio. Sin embargo, se debe indicar que dentro de dicho procedimiento el funcionario ha de dejar constancia de los hechos que afecten negativamente a lo pedido, sea cuando considere que hay aspectos que, *prima facie*, impiden otorgar lo pedido. Si por el contrario no encuentra impedimentos intrínsecos y / o extrínsecos, procede a aprobar la publicación de edictos y, de no haber oposición, el ingreso del signo a la publicidad registral. Y como se explicó, si la inconformidad con lo pedido no se

---

planteó durante el procedimiento de registro a través del instituto de la oposición, ésta debe establecerse de acuerdo a la Ley de Marcas a través del pedido de nulidad, siguiendo las reglas para ello establecidas en la legislación marcaria.

La finalidad del procedimiento de gestión administrativa que pretende el apelante sea aplicado al caso bajo estudio, se refiere a la imposición de medidas cautelares que por su naturaleza no pueden conllevar a la eliminación del acto administrativo según se pide. Su naturaleza está intrínsecamente unida al hecho de que, aparte de los casos regulados por la Ley 9602, Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria, próxima a entrar en vigencia, los asientos de registro no pueden ser cancelados por el propio Registro Nacional, artículo 456 del Código Civil. Por esto es que se crea la gestión administrativa, para que sirva como el medio para cumplir con el debido proceso de previo a la imposición de una medida cautelar sobre un asiento registral.

En cambio, en la sistemática registral marcaria costarricense, según las facultades dadas por ley al Registro de la Propiedad Industrial éste sí puede cancelar un asiento de registro: este hecho va intrínsecamente unido a que en el campo de la propiedad industrial el registro es de naturaleza constitutiva, no preexiste sino que para nacer debe ser declarado por la administración registral; en cambio en los casos de inmuebles, muebles, personas jurídicas por ejemplo el registro es meramente declarativo y el derecho no nace por el acto de inscripción sino que surge a la vida jurídica en el momento de perfección de voluntades, siendo el acto de registro el medio para dar publicidad a terceros de lo acaecido.

Ahora bien, como ya se esbozó, es de importancia destacar que lo que el apelante identifica como una falta procedimental sancionable con nulidad, sea que el calificador no deja una suerte de constancia de haber realizado el examen de

---

antecedentes, no es un acto al cual esté sujeto el registrador durante su labor. El marco de calificación está conformado por la propia solicitud, la normativa aplicable al caso concreto, y los derechos previos de tercero que puedan serle oponibles, y el funcionario debe de analizarlo integralmente para decidir si lo pedido es viable o no. En caso de determinar que no es viable, debe avisar al interesado para que corrija o alegue lo que considere conveniente; más, si en el proceso de calificación el registrador juzga que no hay objeciones de forma o fondo que trasladar, simplemente otorga el edicto dando a entender tácitamente que considera viable la inscripción.

El Registro de la Propiedad Industrial, gracias al principio de legalidad que rige la actividad de la Administración Pública, artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, se ve compelido a aplicar la normativa que correctamente corresponde al caso bajo estudio. Así, es que por medio de la prevención de las 09:35:04 horas del 6 de noviembre de 2017 se detalló las acciones que debía tomar la empresa solicitante para enderezar su pedido y que éste pudiese ser evaluado bajo las formalidades de un pedido de nulidad (o cancelación por falta de uso, término también mencionado por la empresa solicitante); sin embargo, se falló en cumplirlas insistiendo en la tesis de que se debe aplicar la gestión administrativa. Habiendo quedado explicado por qué esto no corresponde y como la sistemática marcaría si ofrece respuesta a lo pedido, es que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, en cuanto a lo discutido se da por agotada la vía administrativa.

---

## POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Elías Soley Gutiérrez representando a Medical Supplies C.R. S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:31 horas del 26 de febrero de 2018, la cual se confirma, dictándose el abandono de la solicitud. Se agota la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

## Norma Ureña Boza

**Kattia Mora Cordero**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Carlos José Vargas Jiménez**

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvc/NUB/KMC/IMDD/CJVJ/GOM

*DESCRIPTORES*  
**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**  
**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**  
**TNR: 00.42.90**