



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-444-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “NIVIQA”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-5245)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1366-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos noventa y nueve- cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, organizada y existente en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta minutos y siete segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Junio del 2011, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, de calidades y condición dicha, presentó solicitud de inscripción del registro de la marca de fábrica y comercio “**NIVIQA**”, para proteger y



distinguir: “ *Preparaciones farmacéuticas de uso humano para el tratamiento de enfermedades metabólicas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso central , para el pánico, enfermedades infecciosas, cáncer y virus*” , en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas con cuarenta minutos y siete segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce, declara el abandono de la relacionada solicitud y ordena el archivo del expediente, resolución que fue apelada el Licenciado **Baudrit Ruiz**, en representación de la solicitante y por ello conoce este Tribunal.

III. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1.- Que el edicto de la marca de fábrica y comercio solicitada fue publicado mediante Gacetas números 13, 14 y 15 los días 18, 19 y 20 de febrero de 2012. (Folio 1)
- 2.-Que a folio 3 frente y vuelto consta edicto, el cual fue entregado al interesado el 15 de Junio de 2011 para su publicación.



3.- Que consta en el expediente copia certificada de la factura 201132792, por servicio de imprenta, emitida el 15 de Diciembre del 2011, por la Imprenta Nacional. (Folio 7 frente y vuelto)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra esta Autoridad hechos con tal carácter que tengan relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, por considerar que el edicto se entregó al interesado para su correspondiente publicación el día 15 de Junio del año 2011, y por notar que no se activó el curso de los procedimientos desde hace más de seis meses, en razón de que el edicto se entregó al interesado pero no se publicó, conforme lo dispone el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante inconforme con lo decidido en la resolución venida en alzada, manifiesta, en el cómputo del plazo que realiza el Registro no está considerando los 8 a 12 días hábiles que la Imprenta Nacional tarda en publicar los edictos entregados, e indica además que el edicto fue entregado el 15 de diciembre de 2011, dentro del plazo de Ley. Menciona que no se le dieron audiencia previa al solicitante para ejercer la legítima defensa de su derecho, colocándolo en una situación de indefensión y aporta copia del recibo para publicación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Con relación a lo anterior, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: *“Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su*



notificación...". En el caso concreto, se constata a folio cuatro vuelto del expediente que la solicitante quedó notificada el 15 de Junio del 2011, para que de conformidad con el numeral citado, debía retirar de ese Registro y publicar en La Gaceta, el aviso correspondiente al registro de la marca solicitada.

Se ha tenido como hecho probado que la primera publicación del relacionado edicto fue el día **18 de Enero del 2012**, de lo que resulta claro que esa publicación se realizó posterior a los seis meses que establece el citado artículo 85 de la Ley de Marcas.

En este sentido, ese numeral Ley dispone que: *“Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.”* De tal forma, si a partir de la debida notificación la solicitante no cumplió con la publicación correspondiente del edicto de la marca y dejó transcurrir no sólo los quince días que dispone el artículo 15 de la Ley de cita, sino además el plazo de seis meses contados desde la última notificación, sobreviene la caducidad de pleno derecho, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 85 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la gestión, tal como hizo el Registro.

No obstante lo anterior, como puede apreciarse a folio siete frente y vuelto del expediente, la apelante también acredita; mediante copia de la factura por servicio de imprenta, el pago de la publicación realizado el 15 de Diciembre de 2011, sea, antes de que venciera el término de seis meses establecido en el citado artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Analizado este cuadro fáctico a la luz de la política de saneamiento que ha venido practicando esta Autoridad de Alzada, con fundamento en los principios de verdad real, *in dubio pro actione*, celeridad, economía procesal, y de conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta, [principios aplicables que favorecen al



administrado y desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y en estricta concordancia con los objetivos conferidos a nuestra Ley de Marcas en su artículo 1º, sea, proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, debe este Tribunal revocar la resolución de las once horas con cuarenta minutos y siete segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce, declarando con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de su solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NIVIQA**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta minutos y siete segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud



de registro de la marca de fábrica y comercio “NIVIQA”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de la marca

TE: Publicación de la solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de de la marca

TNR: 00.42.25