



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0809-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI CNS” (05)**

**FARMACIAS SIMILARES S.A. DE C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 10788-06)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO No. 1402 -2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del tres de noviembre del dos mil nueve.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad constituida y organizada según las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en México, Distrito Federal, 03630, Col. Independencia, Alemania No. 10, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cinco minutos, once segundos del seis de agosto del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de noviembre del dos mil seis, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la condición y calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción



de la marca de fábrica “**CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, en especial medicamentos para uso humano, sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés y suplementos alimenticios y vitamínicos, preparaciones vitamínicas, aditivos nutricionales para uso médico y alimentos dietéticos para uso médicos.

**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, dos minutos, treinta y nueve segundos del seis de agosto del dos mil ocho, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca referida anteriormente, ello, por cuanto el representante de la empresa **FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, no cumplió con lo prevenido mediante resolución de las once horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de agosto del dos mil siete.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de setiembre del dos mil ocho, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 11 de setiembre del 2009, sustanció ese recurso.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el tema a resolver de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO.** Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial en relación a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**CENTRO NUTRICIONAL DEL DR. SIMI**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, y concretamente a la prevención dictada a las 11:34:00 horas del 29 de agosto del dos mil siete (folio 12) la cual motiva que el Registro decrete el abandono de la



solicitud de registro y ordene el archivo del expediente por considerar que no se cumplió con lo prevenido, y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal advierte que el Registro de la Propiedad Industrial omitió dar el trámite respectivo que al efecto señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 22 de febrero de 1999. Dicho numeral expresa: *“El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. En caso de que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.”*

En el caso concreto, el Registro, en la prevención dictada a las 11:34:00 horas del 29 de agosto de 2007 visible a folio 12 del expediente, previno, entre otros, aspectos que deriva del examen de fondo que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, a saber *“(…) Eliminar del distintivo marcario solicitado los vocablos descriptivos de un establecimiento o empresa por ser de uso exclusivo de los nombres comerciales (art. 2 de la Ley de Marcas). En relación con su escrito de fecha 10-4-07, debe eliminar del distintivo solicitado los términos “Centro Nutricional”, los cuales no se relacionan con productos”*, concediéndole un plazo de quince días, cuando lo procedente era dar treinta días hábiles, porque al objetarse aspectos intrínsecos de la marca se entra a los supuestos del artículo 14 de la Ley de Marcas citada. Ahora bien, el numeral 13 de la ley de la materia, regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9 de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y *“...bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”*.



De tal forma que, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos u objeciones de forma señalados en el término establecido, el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, no así cuando lo prevenido corresponda a presupuestos de fondo, donde igualmente se deben notificar al solicitante las objeciones y se le concede un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que pondrá fin al procedimiento conforme el artículo 14 citado.

A este respecto, considera este Tribunal que el actuar del Registro en el trámite analizado no se apega a la normativa dicha, pues merece tenerse en consideración, que la etapa de la calificación en el procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, resulta de mucha importancia, pues representa el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, por ende, ha de tenerse puntualidad en el examen o verificación de los requisitos de forma o de fondo establecidos al efecto, toda vez que en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se establecen las condiciones, así como los contenidos procesales y sustanciales a ser adoptados por el registrador a efecto de que se cumplan con los requisitos de forma y fondo establecidos por ley. Es por eso que el análisis de cada caso debe desarrollarse con estricto apego a lo establecido por la normativa, por lo que al omitirse el respectivo procedimiento, conlleva a causar desconcierto a los gestionantes, al no satisfacerse el trámite en la forma prevista por la norma, lo que viola el debido proceso y derecho de defensa de las partes interesadas.

**TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Una vez examinado el expediente venido en alzada, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir vicios para la buena marcha de los procedimientos, declarar la



nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cuatro minutos del veintinueve de agosto del dos mil siete, para que se proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

**POR TANTO**

Con fundamento en las normas citadas, se anula todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cuatro minutos del veintinueve de agosto del dos mil siete, para que se proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Nulidad**

**TG: Efectos del Fallo del TRA**

**TNR: 00.35.98**