



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0493-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca multiclase “FARMACIA SANTO REMEDIO”

DIPHARMA GROUP, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3068-2010)

Marcas y Otros Signos.

VOTO No. 187-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de la empresa **DIPHARMA GROUP, S. A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, cincuenta y dos segundos del once de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de abril de dos mil diez, la Licenciada Faith Neurohr, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca multiclase “**FARMACIA SANTO REMEDIO (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: En **Clase 05** de la clasificación internacional: “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos,*



material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”. En Clase 10 de la clasificación internacional: “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios”. En Clase 44 de la clasificación internacional: “Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, veintiún minutos, cincuenta y dos segundos del once de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve el rechazo de plano de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil once, la Licenciada Faith Neurohr, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que el mismo fue admitido, conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 25 de setiembre de 2006 y vigente hasta el 25 de setiembre de



2016, la marca de servicios **farmacia santo remedio** bajo el **Registro No. 156390**, a nombre de la empresa PANAMERICANA DE INVERSIONES BUSINESS INC., para proteger y distinguir “*Servicios de farmacia*”, en Clase 44 internacional, ver folios 15 y 16 del expediente. **2.-** Que la empresa gestionante, mediante escrito presentado el 25 de junio de 2010 (ver folio 13), pide suspender el trámite de su solicitud. **3.-** Que mediante resolución de 10:54:30 horas del 01 de julio de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial acepta dejar en suspenso la solicitud de registro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como único hecho con carácter de no probados y útil para la resolución de este asunto, los siguientes: **1.-** Que haya sido presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial algún documento en el cual, la empresa PANAMERICANA DE INVERSIONES BUSINESS INC. traspasó la marca inscrita bajo el Registro No. 156390 a la solicitante DIPHARMA GROUP, S.A. **2.-** Que en el lapso de tiempo transcurrido entre la resolución relacionada en el hecho probado (3) y la fecha de dictado de la resolución apelada, la parte gestionante haya instado el curso del procedimiento.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a resolver el fondo del presente asunto, realizando el cotejo



de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazándola por consistir en una marca inadmisibles por derechos de terceros, al comprobar que el signo propuesto es idéntico al inscrito a nombre de Panamericana de Inversiones Business, Inc., evidenciando la posibilidad de que cause confusión o error en los consumidores, lo que atenta contra el principio de distintividad de la marca.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de exposición de agravios, presentado ante este Tribunal el 25 de mayo de 2010, manifiesta su inconformidad con la resolución que impugna, alegando que el Registro levantó la suspensión del trámite de registro sin emitir una resolución en donde se justificara ese levantamiento y notificara al interesado la reactivación del expediente. Con ello se causó un grave perjuicio a su representada al dejarla en estado de indefensión. En razón de lo anterior, solicita sea revocada la resolución apelada, por arbitraria y se continúe con el trámite.

En escrito presentado el 28 de julio de 2011 ante este Tribunal, agrega el recurrente que aporta copia del contrato de cesión firmado entre las empresas Panamericana de Inversiones Business Inc. y Dipharma Group, S. A., con lo cual se demuestra que todas las marcas van a pertenecer a la segundo, y por ello es infundada la objeción del Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y LO ALEGADO POR EL RECURRENTE. En un breve resumen, el procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, conforme lo dispuesto en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), consiste en:

- a) Presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la **solicitud de inscripción**,



cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9º y 10 de la Ley (3º, 4º, 5º, 16 y 17 del Reglamento);

- b) Superar el examen o **calificación de forma** de los documentos y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la **declaratoria de abandono** de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) Superar el examen o **calificación del fondo** de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7º de la Ley) y extrínsecos (artículo 8º de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una objeción a la marca propuesta y le concede al solicitante un plazo perentorio de 30 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 también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículo 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) En el caso que la solicitud **supere la fase de calificación** de forma y fondo expuesta, se procede a la **publicación de un edicto** por tres veces consecutivas (artículo 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario, los terceros interesados puedan formular una **oposición** a la inscripción solicitada, gozando el opositor de un plazo adicional de hasta un mes calendario para documentar su oposición, y el solicitante de la marca de un plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento);
- e) si no hubo oposiciones, o si éstas no son procedentes, acto seguido el Registro declara con lugar la solicitud, disponiendo la inscripción de la marca solicitada (artículo 18 de la Ley y 25 del Reglamento).



Nótese entonces que, el procedimiento de registro marcario es un único procedimiento, conformado por distintas etapas y que requiere el impulso de la administración y de las partes. En consecuencia, cuando la marcha del procedimiento depende de la actividad de alguna de las partes y esta actividad no se produce, se origina una sanción. Así, para el caso de las prevenciones efectuadas dentro de la **calificación de forma**, establecida en el **artículo 13** de la Ley de Marcas, cuando las mismas no son subsanadas o se subsanan en forma parcial, o su cumplimiento se da fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en esa misma norma, sea, la declaratoria de **abandono** de la solicitud. Asimismo, cuando la prevención se refiera a **aspectos de fondo**, (requisitos intrínsecos y/o extrínsecos de conformidad con los artículos 7 y 8 de la referida Ley), de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 14** de esa Ley, lo procedente es la **denegatoria** de la solicitud, mediante resolución fundada.

En este mismo sentido; y para algunas etapas del procedimiento de registro marcario, **si se deja transcurrir un plazo de seis meses**, desde la última notificación que obligaba a la parte a impulsar el proceso, se le aplica la sanción establecida en el **numeral 85**, sea, se tiene por abandonada y caducará de pleno derecho la gestión, lo cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo. Y es que, ello debe ser así, en aplicación de los principios de preclusión y celeridad procesal, ya que ante la **inactividad procesal** de las partes no puede interrumpirse o suspenderse eternamente el curso del procedimiento, ni mantenerse la solicitud de registro de un signo marcario por tiempo indefinido, o a perpetuidad.

En otro orden de ideas, debe tenerse claro que la figura de **la suspensión** no está contemplada en nuestra Ley de Marcas, dado que en este cuerpo legal no existe norma jurídica alguna que le de sustento. No obstante, siendo que en el ámbito marcario; de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que a su vez remite al numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, resulta de aplicación supletoria el Código Procesal Civil, es



en éste último que han sido previstas las figuras de la interrupción y la suspensión de los procedimientos y la prorrogabilidad de los plazos, de conformidad con los artículos 201, 202 y 143, respectivamente. Estableciendo, para lo que nos interesa en el asunto en cuestión, *la justa causa*, como requisito para la suspensión del procedimiento, la cual, en nuestro caso, debe entenderse como aquellos aspectos orientados a superar el examen de fondo.

Así las cosas, una vez analizado el presente asunto, resulta claro para esta Autoridad de Alzada, que una vez realizada la calificación formal y de fondo de la solicitud de la marca “FARMACIA SANTO REMEDIO”, de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **el 22 de abril de 2010** el Registro de la Propiedad Industrial le previno como **objeción de fondo** que impedía su registro, la existencia de un signo idéntico a nombre de otro titular. La empresa solicitante, sin dar una respuesta concreta a dicha objeción, solicitó la suspensión del trámite desde el 25 de junio de 2010 (ver hecho probado 2). Y el Registro a quo acepta su solicitud de suspensión mediante resolución del 01 de julio de 2010 (ver hecho probado 3).

Transcurridos **más de diez meses**, mediante resolución dictada el 11 de mayo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial procede a levantar la suspensión y dicta la resolución denegatoria de fondo.

Advierte este Tribunal, que la solicitud de suspensión del trámite por parte del gestionante (ahora recurrente), se basa en que ambas empresas pertenecen al mismo grupo comercial y que se gestionaría el traspaso de la marca inscrita a favor de Dipharma Group, S. A. Precisamente, mediante escrito presentado ante esta Autoridad de Alzada en julio de 2011, la solicitante aportó copia simple del traspaso de la marca inscrita, celebrado entre las empresas Panamericana de Inversiones Business Inc. y Dipharma Group S. A. desde el 27 de setiembre de 2010. Sin embargo, aún a esta fecha, no ha sido acreditada la presentación del mismo ante el Registro a efecto de que se modifique el titular del Registro N. 156390.



A juicio de esta Autoridad, la situación expuesta no puede ser considerada una causa justa válida que permita la aplicación de la figura de la suspensión, la prórroga o la interrupción del proceso. No obstante, siendo que la aceptación de la suspensión por parte de la Autoridad Registral favorece al gestionante, este Tribunal, en concordancia con los principios de celeridad procesal, de conservación de los actos administrativos, eficiencia y seguridad jurídica que deben estar presentes en toda diligencia y proceso administrativo, avala lo resuelto en este sentido.

Dado lo anterior, resulta claro que el único error en que incurrió el Registro a quo, fue el de no decretar un plazo final a la suspensión del trámite, ya que los procedimientos administrativos en general y en particular los de registro marcario, no pueden perpetuarse en el tiempo. Y es que, en este caso, la parte gestionante no ejecutó ningún tipo de actividad para continuar el curso del procedimiento, por cuanto la última resolución le fue notificada en julio de 2010, el contrato de traspaso se celebró desde setiembre de 2010, sea dentro del término de 6 meses que establece el artículo 85 citado, y aún así dejó transcurrir todo este tiempo (más de 10 meses) sin presentarlo.

Es por lo anterior que, en modo alguno resulta arbitraria la resolución impugnada, ya que se fundamenta en el artículo 14 de la Ley de Marcas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 de dicha Ley y en los principios de celeridad y economía procesal y por ello lo procedente era continuar con el procedimiento marcario referido al inicio de este considerando, esto es, dictando la resolución de fondo de la solicitud, por ello no resulta de recibo lo alegado por el recurrente y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, cincuenta y dos segundos del once de mayo de dos mil once.

QUINTO. EN CUANTO AL 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa solicitante, **DIPHARMA GROUP, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las once horas, veintiún minutos, cincuenta y dos segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “FARMACIA SANTO REMEDIO”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33