



Expediente N° 2007-0072-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la marca “Irix”

Gramon Paraguay S.A.C. I.F.I.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Marcas y Otros Signos.

VOTO N° 250-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del dieciocho de julio de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Carlos Mariano Arrea Anderson, mayor, casado una vez, Abogado y Notario, vecino de San José, cédula de identidad número 1-537-091, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad denominada “**Gramon Paraguay S.A.C. I.F.I.A.**”, constituida bajo las leyes de la República de Paraguay, domiciliada en casa N° 2567 de la Avenida Defensores del Chaco, Ciudad Villa Elisa, República del Paraguay, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y treinta y siete minutos del siete de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO: Que la empresa “**Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A.**” presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de setiembre de dos mil cinco, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**Irix**”, en **Clase 05 Internacional**, para proteger y distinguir productos farmacéuticos.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas dieciséis minutos dieciocho segundos del dos de diciembre de dos mil cinco, consignó, como objeción para proceder al registro solicitado, la existencia de la marca “**Irix V**”, en clase



05, registro N° 120306, para proteger productos farmacéuticos de todo tipo, propiedad de Laboratorios Stein, S.A., vigente hasta el 8 de junio de 2010.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas y treinta y siete minutos del siete de agosto de dos mil seis, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por violación al artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO: Que contra la citada resolución, el apoderado de la empresa solicitante en fecha dieciocho de enero de dos mil siete, presenta *Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*, la que en este acto conoce el Tribunal.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: *En cuanto a los hechos probados.* Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la marca “**Irixi V**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número 120306, propiedad de Laboratorios Stein, S.A., en clase 05 Internacional, para productos farmacéuticos de todo tipo y vigente hasta el 8 de junio de 2010 (folio 55).

SEGUNDO: *En cuanto a los hechos no probados.* No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO: Excepción opuesta. El señor Carlos Mariano Arrea Anderson, en la calidad con que comparece, en escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha 8 de febrero de dos mil seis, punto cuarto, interpuso como defensa la excepción del no uso de la marca registrada (folio 24).

Analizado el expediente se observa que el recurrente aunque usando otra terminología, opone como defensa la excepción del no uso de la marca registrada, sea de **“Irixi V”**, al manifestar: *“Asimismo solicito que este Registro requiera al Ministerio de Salud el permiso de salud de la marca inscrita, con el fin de establecer si está o no siendo comercializada en el país.”*; dicho alegato lo reitera en su expresión de agravios en la audiencia concedida por este Tribunal.

Si bien el señor Arrea Anderson omitió indicar expresamente al Registro su intención conforme al párrafo segundo del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no contempla un procedimiento específicamente definido y que en lo que interesa establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca, puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, el a quo al momento de emitir su resolución final, en el considerando sexto, punto i), entendió la intención del solicitante, la que no atendió debidamente, manifestando que tal petición debió ajustarse a los presupuestos que establece la ley marcaria en cuanto a la prueba y a las formalidades requeridas por el citado artículo 39.

Sobre el punto de las formalidades, es pertinente establecer que la *Administración Pública*, de la cual es parte la *Registral* está sujeta a una serie de principios generales, entre otros, la celeridad, la economía procesal, la oficiosidad, la inmediación de la prueba, el informalismo de especial consideración en esta resolución, que vienen a constituir puntos de apoyo para todo el sistema del ordenamiento jurídico, que no solo benefician al proceso mismo acercándolo a encontrar la verdad real del mismo, sino también, al administrado que espera que su pedido no se prolongue con la utilización de formalismos que vienen a contrastar con la celeridad de los procesos. La Administración registral y en general la Administración Pública, siguiendo esos principios



contribuyen al fortalecimiento del servicio público, ya que garantizan la realización del fin público a que se dirige dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.

La Ley General de la Administración Pública en el artículo 348 establece que: *Los recursos no requieren una redacción ni una pretensión especiales y bastará para su correcta formulación que de su texto se infiera claramente la petición de revisión.*”

En el caso concreto, siguiendo esos conceptos y teniendo por solicitada la defensa establecida en el numeral 39 citado, el Registro debió de dar curso a la excepción opuesta, respetando el debido proceso y conferir las audiencias respectivas, con lo que se hubiese evitado que la resolución apelada se torne incongruente.

El artículo 155 del Código Procesal Civil, indica expresamente que las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate. Asimismo el numeral 197 de ese mismo cuerpo normativo y que se refiere a las nulidades absolutas, indica expresamente que *“la nulidad sólo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento.”*

En el caso que nos ocupa el Registro de la Propiedad Industrial, tuvo por no recibida la defensa pedida por el recurrente en cuanto al no uso de la marca *Irixí V.*, remitiéndolo a presentarla bajo un formalismo que la misma ley no prevé en forma clara. El hecho de presentar prueba, si es que no ha sido ordenada por la Administración, queda a decisión del proponente, en cuyo caso si el operador jurídico carece de prueba idónea incorporada al expediente para resolver el asunto, lamentablemente lo declara sin lugar, caso contrario, si se demuestre el presupuesto del no uso, el Juez resolverá conforme corresponda. Aquí lo importante es que el Registro, tal como se indicó supra, debió dar audiencia a la parte contraria de la excepción opuesta, lo que no hizo, constituyendo esto una causal de nulidad conforme al expresado artículo 197.



CUARTO Lo que debe resolverse. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden y por configurarse las causas establecidas en el artículo 197 citado, este Tribunal procede anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y treinta y siete minutos del siete de agosto de dos mil seis, a efecto de que el Registro proceda a dar audiencia a la parte contraria sobre la defensa opuesta por el señor Carlos Mariano Arrea Anderson en su carácter de apoderado Especial de la empresa **Gramon Paraguay S.A.C. I.F.I.A.”**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y treinta y siete minutos del siete de agosto de dos mil seis, a efecto de que el Registro proceda a dar audiencia a la parte contraria sobre la defensa opuesta por el señor Carlos Mariano Arrea Anderson en su carácter de apoderado Especial de la empresa **Gramon Paraguay S.A.C. I.F.I.A.”**. 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.—**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

- **Nulidad**
- **Efectos del Fallo del TRA.**