



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0033-TRA-PI

Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca: “GANAMARK”

Novartis AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2000-9496)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 268-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del nueve de junio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, casado, Abogado, vecino de Escazú, San José, con cédula de identidad número 1-415-1184, en su calidad de apoderado de la empresa **NOVARTIS AG.**, constituida, existente y domiciliada conforme a las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el 26 de enero de 2007, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “**GANAMARK**”, inscrita en **Clase 05** del nomenclátor internacional, bajo el registro número **128161**, y cuyo titular es la empresa **FARYVET S.A.**

II.- Que mediante resolución dictada a las 8:20 horas del 12 de febrero de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la accionante, entre otros aspectos, que dentro del plazo de 15 días hábiles debía señalar “...lugar o medio para notificar a la empresa **Laboratorios FARYVET S.A.**, o en su defecto, a su representante o agente residente...”, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se tendría como abandonada la solicitud.



III.- Que en cumplimiento de lo prevenido, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los días 15 de febrero y 9 de marzo, ambos de 2007, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG.**, entre otros aspectos más, señaló el lugar en donde podría ser notificada la empresa accionada.

IV.- Que por no haber sido posible realizar la notificación que interesaba, mediante resolución dictada a las 8:20 horas del 28 de junio de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le previno nuevamente a la accionante, que dentro del plazo de 15 días hábiles debía señalar “...nuevo lugar para notificar a la empresa **FARYVET S.A.**, sea en su domicilio social, o en su defecto lugar para notificar a su Representante legal de forma personal, o a su agente residente...”, y otra vez bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se tendría como abandonada la solicitud de cancelación presentada.

V.- Que en cumplimiento de esa prevención, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2007, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG.**, señaló otra vez un lugar en donde podría ser notificada la empresa accionada.

VI.- Que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil siete, se dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO** / De conformidad con lo expuesto, se **RESUELVE**: I-) No habiéndose cumplido debidamente con la prevención de las 08:20 horas del 28 de junio del 2007 que fue debidamente notificada en forma personal, el día 16 de julio del 2007, se ordena proceder al archivo del expediente administrativo No. 2000-9496, correspondiente a la solicitud de cancelación por no uso de la marca “**GANAMARK**”, en clase 5 internacional, presentada por el Lic. **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NOVARTIS AG**, marca propiedad de la empresa **FARYVET S.A. NOTIFIQUESE.**”.

VII.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2007, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en



representación de la empresa **NOVARTIS AG.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 3 de marzo de 2008, expresó agravios.

VIII.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no es necesario exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. **CONTROVERSIA A DILUCIDAR.** En el caso bajo examen, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “**GANAMARK**”, inscrita en **Clase 05** del nomenclátor internacional, bajo el registro número **128161**, y cuyo titular es la empresa **FARYVET S.A.** Por no haber sido posible notificársele a ésta con relación a la citada solicitud, mediante resolución dictada a las 8:20 horas del 28 de junio de 2007, el Registro **a quo** le previno a la empresa accionante que dentro del plazo de 15 días hábiles debía señalar un “...nuevo lugar para notificar a la empresa **FARYVET S.A.**, sea en su domicilio social, o en su defecto lugar para notificar a su Representante legal de forma personal, o a su agente residente...”, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se tendría como abandonada la solicitud de cancelación presentada. Entonces, por cuanto en el escrito presentado el 27 de julio de 2007 en cumplimiento de tal prevención, se cometió un error al ofrecer el nuevo señalamiento para notificarle a la empresa accionada, en la resolución apelada se ordenó el archivo del expediente, disposición que fue el objeto de la apelación que ahora se resuelve.

De la relación fáctica que antecede, válido es concluir que los razonamientos a desarrollar en esta



oportunidad, han de referirse a la trascendencia procesal de la prevención que supuso el archivo del expediente de marras, de acuerdo con el contexto del procedimiento previsto en la normativa para el caso de las cancelaciones marcarias.

TERCERO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE SUPUSO EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora bien, visto lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y los agravios formulados por el apelante, el Tribunal considera que la resolución dictada por el Registro debe ser revocada, por cuanto lo prevenido se publicita en la información constante en el Registro.

En cuanto al tema de las cargas procesales, explica James Goldschmidt que cualquier carga procesal demanda la realización de un acto procesal por la necesidad de prevenir un perjuicio de esa misma naturaleza, y, en último análisis, una resolución final desfavorable, llegándose a constituir un imperativo del propio interés, que impone a la parte la necesidad de actuar bajo el entendido que la consecuencia de su eventual descuido, será el empeoramiento de su situación procesal, es decir, el inicio o el aumento de la perspectiva de una decisión contraria a su interés (Principios Generales del Proceso, Editorial Ejea, Buenos Aires, 1961, pp. 91 y siguientes).

Se puede sostener que la carga procesal es un imperativo jurídico, porque determina que con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe ser cumplida en un plazo previamente determinado (imperativo del propio interés), quedando sujeta a una **prevención**, **apercibimiento** o **advertencia** para el caso de que no la cumpla en el tiempo dado. De tal manera, la carga procesal es un imperativo para cuyo cumplimiento la normativa se vale del propio interés del sujeto gravado, en tanto su inobservancia –una vez hecha la **prevención** respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco de un procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir con lo prevenido, en cuyo caso debe quedar claro que el juzgador no puede suplir lo omitido por la parte, porque toda carga procesal está prevista para el beneficio propio de la parte frente al procedimiento, y porque de no realizarse, tal omisión sólo perjudicaría al omiso.



En el caso bajo examen cabe subrayar que la improcedencia de la prevención que el **a quo** le giró a la empresa accionante **NOVARTIS AG.** mediante la resolución dictada a las 8:20 horas del 28 de junio de 2007, visible a folio 59 del expediente estriba en que la misma se dictó en contra de lo estipulado en los artículos **2°** y **8°** de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, y **6°** del Reglamento a esa misma Ley (Decreto Ejecutivo N° 32565-MEIC, del 28 de abril de 2005), por cuanto, si en el asiento de la inscripción de la marca que se pretende cancelar (o al menos en el expediente administrativo que se abrió al efecto), ese dato fue motivo de prevención, debió ser consignado oportunamente por el interesado para cumplir con lo estipulado en los artículos 9° inciso a) de la Ley de Marcas y 3° incisos a) y d) de su Reglamento (lo que desde luego habría sido materia de examen por parte del Registro antes de haber autorizado tal inscripción). Entonces, era un deber del Registro de la Propiedad Industrial recabar de sus propios archivos, el lugar o medio en dónde notificar a la empresa **FARYVET S.A.**, o en su defecto, haber obtenido la información pertinente por parte del Registro de Personas Jurídicas, para dar cabal cumplimiento el ***Principio de Coordinación Institucional*** contenido en los cuerpos normativos recién invocados, y no agobiar a la accionante con pedimentos indebidos.

Ahora bien, si fracasaran tales vías y fuere del caso, ahora sí, prevenirle a la accionante el cumplimiento de algún extremo imprescindible para el desarrollo del procedimiento de cancelación marcaria instaurado, sólo en tal hipótesis el eventual apercebimiento que hiciera el Registro de la Propiedad Industrial, debería quedar sustentado en el artículo **85** de la Ley de Marcas, que se trata de una norma de carácter residual, aplicable de manera supletoria en el ámbito marcario, siempre que no exista alguna norma que regule cosa distinta.

QUINTO. **EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por todo lo expuesto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil siete, disponiéndose la devolución del expediente



venido en alzada a la oficina de origen para que ésta proceda con la notificación respectiva conforme a la información constante en ese Registro. Finalmente, por haber perdido interés, no se entra a conocer el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil siete. Devuélvase el expediente venido en alzada a la oficina de origen para que ésta proceda con la notificación respectiva conforme a la información constante en ese Registro. Por haber perdido interés, no se entra a conocer el recurso de apelación presentado. 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**.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98