



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0068-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “DIAMIN”**

**LABORATORIOS GROSSMAN S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5795-2009)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 411-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas del veinte de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS GROSSMAN S.A.**, sociedad constituida y organizada bajo la leyes de México, domiciliada en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 20, Torre Esmeralda, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 México, D.F., México, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y un minutos y siete segundos del diez de noviembre del dos mil nueve.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil seis, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DIAMIN**”, propiedad de su representada, para



proteger y distinguir: “*un producto farmacéutico para la terapia de adición en la enfermedad de Parkinson y para la inhibición de la lactancia hiperprolactinemia con amenorrea y galactorrea*”, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:25:35 horas del 2 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscrita la marca de fábrica “**IAMIN**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **117836**, propiedad de la empresa **Procyte Corporation S.A.**, para proteger y distinguir preparaciones farmacéuticas.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y un minutos y siete segundos del diez de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de enero de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, actuando en la condición indicada, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con quince minutos del siete de abril de dos mil diez, expresó agravios.

**QUINTO.** Que mediante resolución de las trece horas con treinta minutos del 19 de agosto de dos mil once, este Tribunal le previno a la Dirección de Servicios Registrales como prueba para mejor proveer remitir certificación literal completa del Sistema IPAS, de la marca de fábrica “**IAMIN**” inscrita bajo el registro número **117836**, propiedad de la empresa **Procyte Corporation**.



**SEXTO.** Que a folio 68 del presente expediente consta la certificación literal prevenida a la Dirección de Servicios Registrales.

**SÉTIMO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial **se encuentra caduca la marca de fábrica “IAMIN”**, que fuera inscrita bajo el número de registro 117836, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“preparaciones farmacéuticas”*, el día 13 de diciembre de 1999, **encontrándose vigente hasta el día 13 de diciembre de 1999**, propiedad de la empresa **Procyte Corporation**. (ver folios 68)

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA POR ECONOMÍA PROCESAL Y OTROS PRINCIPIOS.** Siendo que la pretensión del representante de la empresa gestionante **LABORATORIOS GROSSMAN**



S.A., en la presente solicitud es la inscripción de la marca de fábrica “DIAMIN” y estando probado que la marca de fábrica “IAMIN”, Registro No. 117836, propiedad de la empresa **Procyte Corporation**, por la cual se objeta su inscripción, se encuentra caduca, lo anterior según lo establecido en el Considerando Primero de la presente resolución; concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir, por lo que carece la resolución apelada de interés actual en el presente asunto, además de que la política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883, pero también en los principios de verdad real, celeridad, economía procesal, y que son principios aplicables que favorecen al administrado 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, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada, y por ende dicha resolución no tiene un interés jurídico actual.

Así las cosas, la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y un minutos y siete segundos del diez de noviembre de dos mil nueve, debe revocarse, toda vez que la marca de fábrica “IAMIN”, inscrita a favor de la empresa **Procyte Corporation**, que impedía la inscripción de la marca de fábrica “DIAMIN”, en clase 05 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas*”, se encuentra caduca y no se presentó la respectiva solicitud de renovación, de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 20 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la Propiedad Industrial el trámite de inscripción de la marca objeto del presente asunto.



En razón de todo lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS GROSSMAN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y siete segundos del diez de noviembre de dos mil nueve, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica solicitada “**DIAMIN**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS GROSSMAN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y siete segundos del diez de noviembre de dos mil nueve, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica solicitada “**DIAMIN**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

