



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2015-0172-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por falta de uso del registro de la marca: “LEVAQUIN”

DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 100429)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 784-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Lic. Luis Diego Castro Chavarría**, abogada, portador de la cédula de identidad número 1-669-228, en su condición de apoderado general de la empresa **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciséis minutos con seis segundos del tres de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 4 de febrero de 2014, el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en representación de **ACINO PHARMA AG**, presentó solicitud de cancelación de la marca “LEVAQUIN” registro n° 100429, para proteger y distinguir “agentes antibacteriales”, en clase 5 internacional; cuyo propietario es **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**.

SEGUNDO. En resolución de las 14:13:49 horas del 29 de julio de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar el debido traslado de la solicitud realizada por el representante de la empresa **ACINO PHARMA AG**, a la empresa **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, titular del



signo marcario “LEVAQUIN” registro n° 100429 que se solicita cancelar, para que dentro del plazo de un mes, proceda a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando para ello las pruebas que estime oportunas.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, dieciséis minutos con seis segundos del tres de noviembre de dos mil catorce, se resolvió; “(...) *Se declara CON LUGAR la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por el Lic. Aarón Montero Sequeira, en representación de ACINO PHARMA AG., contra el registro de la marca de fábrica “LEVAQUIN”, registro No. 100429, la cual protege y distingue: Agentes antibacteriales, en clase 5 internacional, propiedad de DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED. Cancélese el registro 100429 (...)*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, interpone para el día 17 de noviembre de 2014, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y mediante resolución de las 15:11:45 horas del 16 de febrero de 2015 el Registro desestima el recurso de revocatoria y admite el de apelación, razón por la cual conoce este tribunal.

QUINTO. 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hechos de interés para la presente resolución:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 10 de setiembre de 1996, la marca de fábrica “**LEVAQUIN**”, registro N° 100429, la cual protege y distingue: Agentes antibacteriales, en clase 5 internacional, propiedad de **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**.
2. Que la resolución de las las 14:13:49 horas del 29 de julio de 2014, mediante la cual el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar el traslado de la solicitud de cancelación realizada por el representante de la empresa **ACINO PHARMA AG**, a la empresa **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, titular del signo marcario “**LEVAQUIN**” registro n° 100429, para que dentro del plazo de un mes, proceda a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando para ello las pruebas que estime oportunas, fue notificada en las instalaciones del Registro al señor Wilmar Ruiz, identificación 155802315715, según consta en folio 18 vuelto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede a acoger la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**LEVAQUIN**”, debido a que la empresa titular no ejerció su defensa luego de la notificación respectiva.

Por su parte, la representante de la empresa **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, dentro de sus agravios manifiesta en términos generales, que la solicitud de cancelación por falta de uso planteada por la empresa **ACINO PHARMA AG**, fue notificada de manera errónea. Indica que su representación no tramitó la inscripción de la marca que se pretende cancelar registro N°100429, que su representación se originó para obtener la anotación de un cambio de titular que afectó al registro 161488. Por lo que solicita revocar la resolución que admite la cancelación y proceder con la correcta



notificación del proceso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Sobre la legitimación del apelante. Alega el apelante que no se encuentra legitimado para la defensa de la cancelación por falta de uso de la marca **LEVAQUIN**, registro 100429 propiedad de **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, por el hecho de no ser quien tramitó la inscripción del signo.

Analizado el presente expediente, cabe advertir por parte de este Órgano de alzada, que no es de recibo el agravio del recurrente para determinar una notificación errónea y anular lo actuado por el Registro en ese sentido; ya que el recurrente se encuentra debidamente legitimado para ejercer la defensa de la cancelación de falta de uso de la marca citada, según el poder general visible a folio 17, inscrito en el Registro Nacional bajo el Tomo 575 Asiento 73234, que faculta al aquí apelante para todas las actuaciones relacionadas con asuntos de propiedad intelectual de la empresa DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, en sede administrativa o judicial.

Por lo antes citado el recurrente se encuentra facultado para asumir la defensa de cancelación por falta de uso de la marca registrada **LEVAQUIN**, que corresponde a un derecho de propiedad intelectual.

Nulidad de la notificación. Sobre la notificación personal. Independientemente de la persona a notificar, física o jurídica, en **forma personal solo se notifica la primera resolución que pone en conocimiento la existencia del proceso.** [Parajeles Vindas, Gerardo, Ley de Notificaciones Judiciales comentada, 2010, pág. 64].

En lo que respecta a las notificaciones personales el Reglamento de la Ley de Marcas y otros signos distintivos indica:

“Artículo 8°—Notificaciones. El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en



cualesquiera de las formas siguientes:

a) ***En la sede del Registro expresamente en forma personal [...]***

Según consta a folio 18 vuelto del expediente de marras el traslado de la acción de cancelación por falta de uso de la marca “LEVAQUIN” registro n° 100429, fue notificado en las instalaciones del Registro al señor Wilmar Ruiz, identificación 155802315715 quien no figura como apoderado de la empresa titular, ya que los apoderados de la empresa **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, según el poder visible a folio 17, son el aquí recurrente Luis Diego Castro Chavarría y el señor Luis Pal Hegedus.

En este caso la resolución de traslado de la acción de cancelación por falta de uso de la marca “LEVAQUIN” registro n° 100429, debió realizarse a los apoderados de la empresa titular **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, según el artículo 18 citado o en la forma como lo prevé el artículo 20 de la Ley de Notificaciones Judiciales, de aplicación supletoria en esta materia, que reza:

Artículo 20.- Notificaciones a personas jurídicas. Las personas jurídicas, salvo disposición legal en contrario, serán notificadas por medio de su representante, personalmente o en su casa de habitación, o en el domicilio real de este. Además, podrá notificarse en el domicilio contractual, en el domicilio social, real, registral, o con su agente residente cuando ello proceda. En este último caso, la notificación será practicada en la oficina que tenga abierta para tal efecto. Si la persona jurídica tiene representación conjunta, quedará debidamente notificada con la actuación efectuada a uno solo de sus representantes.

Considera el Tribunal, que la Administración Registral no solo debe resguardar los principios registrales, sino también aplicar otros que se encuentran dentro del principio de legalidad y que son atinentes al acto administrativo propiamente. Sobre este punto en particular es necesario recordar, que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad, destinada a producir efectos



jurídicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de petición como derecho fundamental constitucional. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico y con lo peticionado por la parte solicitante.

En el caso concreto, al no realizarse por parte del Registro la debida gestión de notificación que mandan los artículos de los cuerpos legales por su orden citados, queda en un estado de indefensión la empresa **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, situación que va contra el ordenamiento jurídico, norte de toda la actuación de la administración pública, ya que no tuvo la oportunidad de contestar el traslado de la acción de cancelación por falta de uso de la marca **LEVAQUIN**” registro n° 100429, de ahí, que éste Tribunal no comparte la decisión tomada por el Registro de acoger dicha solicitud y cancelar el registro n° 100429, ya que se ha transgredido un presupuesto sustancial, y en virtud de haberse omitido el respectivo procedimiento de notificación en forma personal, este Tribunal al ser un órgano especializado del control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de todo lo resuelto y actuado desde la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, dieciséis minutos con seis segundos del tres de noviembre de dos mil catorce, con el propósito de que el Registro proceda a enderezar los procedimientos, sea, a notificar en forma personal el auto de las 14:13:49 horas del 29 de julio de 2014, a los apoderados de la empresa recurrente que están debidamente legitimados para ejercer la defensa de los derechos de propiedad intelectual de **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED** [titular del signo sobre el cual recae la acción de cancelación], según poder adjunto a folio 17.

SEXTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J



publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** por las razones expuestas por el Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Lic. Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de apoderado general de la empresa **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dieciséis minutos con seis segundos del tres de noviembre de dos mil catorce, la cual en este acto se anula con el propósito de que el Registro proceda a enderezar los procedimientos, sea, a notificar en forma personal el auto de las 14:13:49 horas del 29 de julio de 2014, a los apoderados de la empresa recurrente que están debidamente legitimados para ejercer la defensa de los derechos de propiedad intelectual de **DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED** [titular del signo sobre el cual recae la acción de cancelación], según poder adjunto a folio 17. Se da por agotada la vía administrativa. 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.** —

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez