



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0776-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo “MICOSILAX”

Marcas y otros signos

LABORATORIOS ANCLA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2010-2352)

VOTO N° 885-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del veintiuno de noviembre del dos mil once.

Recurso de apelación formulado por el Licenciado Omar Acuña Vargas, mayor, vecino de San José, doctor en farmacia, titular de la cédula de identidad número tres cero noventa y nueve ciento treinta y siete, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LABORATORIOS ANCLA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y tres minutos con cuarenta y un segundos del veintisiete de agosto de dos mil diez

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de marzo de dos mil diez, el Ingeniero Rodolfo Carboni Alvarez, titular de la cédula de identidad número tres doscientos sesenta y tres cero noventa y ocho vecino de San José, apoderado generalísimo de la compañía **LISAN SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**MICOSILAX**”, para distinguir en clase 5 internacional “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos;



material para empastar os dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”

SEGUNDO. Que ante la publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día veintiocho de julio de dos mil diez, el Licenciado Omar Acuña Vargas, representando a la empresa **LABORATORIOS ANCLA**, presentó oposición contra la solicitud de registro incoada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas treinta y tres minutos con cuarenta y un segundos del veintisiete de agosto de dos mil diez resolvió “(...) *Se declara inadmisibile por extemporánea la oposición interpuesta por el señor OMAR ACUÑA VARGAS en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de LABORATORIOS ANCLA S.A*”.

CUARTO. Que el señor Omar Acuña Vargas en su condición dicha apeló la resolución final por documento presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dos de setiembre de dos mil diez.

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, 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso que los edictos referidos a la solicitud de registro del signo “**MICOSILAX**”, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 100-101-102 de los días 25, 26, 27 de mayo de dos mil diez (folio 1).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, declaró la inadmisibilidad de la oposición presentada por **LABORATORIOS ANCLA** contra el registro solicitado del signo “**MICOSILAX**”, por considerar que la oposición se interpuso fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para tales efectos.

Por su parte, el recurrente argumenta a su favor, que su representada dentro del término de ley, presentó formal oposición contra la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y de comercio **MICOSILAX** en clase 5 internacional presentada ante el Registro de Propiedad Industrial el día 18 de marzo de 2010 y que los productos que protege la marca **MICOSILAX** solicitada en clase 5, se comprenden los productos que protege la marca **MICOTILEX** en clase 5 inscrita por su representada desde el 04 de diciembre de 1989 bajo el número 71142, cuyo vencimiento es hasta el 4 de diciembre de 2019.

CUARTO. SOBRE LA OPOSICION. Inicialmente, merece tenerse presente que la calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, tanto el examen de forma como de fondo de la solicitud de registro que se presente, según lo contemplan los artículo 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), representa



una parte de la calificación que debe realizar el Registrador dentro de su función depuradora, la otra la conforma la publicación que se hace por tres veces en el Diario Oficial de la solicitud presentada, a efecto de que cualquier persona interesada en el plazo de dos meses pueda oponerse a la inscripción, tal y como se regula en los artículos 15 a 18 de la citada Ley, y hasta que concluya dicho plazo procederá el registro solicitado.

En relación al planteamiento de oposiciones la doctrina jurídica española ha comentado que *El procedimiento de concesión de marcas se basa en el llamamiento a oposiciones (...) En esta fase los interesados pueden oponerse a la concesión de la marca durante el plazo establecido reglamentariamente a partir de la publicación en el BOPI de la solicitud de registro de la marca. En dicho plazo, además, habrá de satisfacerse la tasa por oposiciones. Las oposiciones presentadas fuera de plazo se incorporan al expediente, aunque no se mencionan en el suspenso. Habría que corregir dicha práctica, rechazándolas de plano.*” **LOBATO (Manuel)** Comentario a la Ley 17/ 2001, de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, Madrid, 2002, p. 445.

Respecto del procedimiento de oposición al registro de una marca, el artículo 16 de la Ley de Marcas establece taxativamente el plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud para que cualquier persona interesada presente oposiciones contra la solicitud de inscripción de una marca. Este derecho de oposición se otorga no sólo al titular marcario como derecho conferido por el artículo 25 de la Ley, en protección de sus intereses específicos, sino también, a los competidores que actúen en el mismo sector del que se solicita la marca, así como a los consumidores, aspecto que fue desarrollado por este Tribunal en el Voto 005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007.

De lo expuesto se desprende claramente que para los efectos de oposición el procedimiento de registro de una solicitud de marca se suspende por dos meses calendario a partir de la primera publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta, siendo un plazo improrrogable toda vez



que el objetivo del proceso de calificación de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial, además de buscar seguridad, pretenden su inscripción, por lo que su tramitación no puede prorrogarse más allá de lo establecido por la normativa, pues conforme lo establece el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público N° 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, que en lo conducente determina lo siguiente: *El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...*

QUINTO. EN CUANTO A LA OPOSICION INTERPUESTA. Del análisis del expediente, se observa que efectivamente la inadmisibilidad decretada por el Registro de la oposición, se fundamenta en que la misma se presentó fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas, siendo que conforme a los preceptos normativos se encuentra ajustada a derecho. Nótese que la primera publicación de la solicitud se efectuó en el Diario Oficial La Gaceta número 100 el día 25 de mayo de 2010 y, conforme a la ley, a partir de esa fecha se contaba con dos meses, sea hasta el 25 de julio de 2010, para que la oposición interpuesta fuera tramitada según lo establece el párrafo tercero del artículo 16 citado. Consta a folio 09 del expediente, que la oposición contra el registro solicitado fue presentada hasta el 28 de julio de 2010 fuera del plazo concedido por la ley para ejercer el derecho de oposición. El cumplir con este deber formal tiene un efecto jurídico importante, es a partir de esta fecha que la administración registral impulsa el procedimiento sea de la inscripción solicitada, en caso de no haberse presentado oposición a la solicitud o de resolución de la oposición presentada.

Al determinar esta Instancia que efectivamente la oposición contra la solicitud de registro fue presentada fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las trece horas treinta y tres minutos con cuarenta y un segundos del veintisiete de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **LABORATORIOS ANCLA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y tres minutos con cuarenta y un segundos del veintisiete de agosto de dos mil diez, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55