

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0599-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio  
“SIGMASPORIN”**

**SIGMA PHARMA, LTDA., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8321-01)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 1033-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas, treinta minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **SIGMA PHARMA, LTDA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en Rua Antonio Luiz Valérico, 62-São Bernardo do Campo- SP, Brasil, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintisiete minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el seis de noviembre de dos mil uno, el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la compañía **NOVARTIS AG.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada e 4002 Basel, Suiza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



“**SIGMASPORIN**”, para proteger y distinguir en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, productos farmacéuticos para uso humano.

**SEGUNDO.** Que el seis de setiembre de dos mil dos, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa SIGMA PHARMA, LTDA, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de las marcas de fábrica y de comercio “**SIGMASPORIN**”, conformándose el expediente número 6162-02, para proteger y distinguir “un producto farmacéutico utilizado como agente inmunosupresivo, antiinflamatorio, antihistamínico, hiposensitivo y antitóxico, en clase 05 de la Clasificación Internacional y “**SIGMASPORIN MICRORAL**”, conformándose el expediente número 6161-02, para proteger y distinguir “un producto farmacéutico utilizado como agente inmunosupresivo, antiinflamatorio, antihistamínico, hiposensitivo y antitóxico”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, solicitudes que fueron suspendidas mediante resoluciones dictadas por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, seis minutos, cuarenta y siete segundos del ocho de agosto de dos mil tres y a las nueve horas, dos minutos, cinco segundos del ocho de agosto de dos mil tres, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 8321-01, que ahora nos ocupa, siendo posteriormente levantado dicho suspenso mediante resolución de las diez horas, doce minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve, en virtud de que los expedientes supracitados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de octubre de dos mil dos, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **SIGMA**

**PHARMA, LTDA**, presentó oposición contra la inscripción de la marca SIGMASPORIN, solicitada por NOVARTIS AG.

**CUARTO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, veintisiete minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve, dispuso: ***“POR TANTO (...) se resuelve: 1. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad SIGMA PHARMA LTDA., contra la solicitud de inscripción del distintivo “SIGMASPORIN” en clase 5 internacional, presentada por Harry Zurcher Blen en representación de NOVARTIS AG, la cual se acoge. 2. Se rechazan las solicitudes de las marcas “SIGMASPORIN” y “SIGMASPORIN MICRORAL” solicitadas por SIMA PHARMA LTDA. ... NOTIFÍQUESE”.***

**QUINTO.** Que la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SIGMA PHARMA, LTDA**, impugnó, mediante los recursos de revocatoria y de apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**SEXTO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

***Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;***

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro

derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR PARTE DEL REGISTRO A QUO.** En el presente asunto, este Tribunal considera importante hacer notar, que el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 2002-6161 Y 2002-6162, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada por el oponente, entre otros aspectos, en el uso anterior de las marcas de su representada: “SIGMASPORIN” y “SIGMASPORIN MICRORAL”, ambas en clase 05 de la Clasificación Internacional.

Respecto al tema de la prelación y el uso anterior, que dan origen al derecho a obtener el registro de un signo distintivo, merece destacar que ambos se encuentran fundamentados en lo que disponen los artículos 4, inciso a) de la citada Ley de Marcas, que establece lo siguiente: *“Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”* y el 8, inciso c), ibidem, que señala: *“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”*

Por su parte, en doctrina el tema ha sido tratado por el autor Jorge Otamendi, que en su obra **Derecho de Marcas**, manifiesta lo siguiente:

*“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca*



*concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...” (Otamendi, 1999: pág. 142)*

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintisiete minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve, debe anularse, toda vez que el Registro **a quo**, no concluyó con el trámite al alegado uso anterior, por parte de la empresa opositora, tal y como lo señala el referido numeral 17 de la Ley de Marcas, que en el párrafo segundo establece lo siguiente: “*El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual se susceptible de crear confusión; e tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista d elos productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá*

*establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión”.*

Nótese que la resolución que se recurre, se limita únicamente en su parte dispositiva a declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **SIGMA PHARMA, LTDA.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**SIGMASPORIN**”, presentada por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **NOVARTIS AG**, la cual se acoge y en consecuencia, rechaza las solicitudes de inscripción de las marcas **SIGMASPORIN** y **SIGMASPORIN MICRORAL**, solicitadas por la compañía **SIGMA PHARMA, LTDA**, sin que el trámite del uso anterior alegado por la empresa opositora se concluyera, y en virtud de esa violación al principio de congruencia, la resolución recurrida no se pronunció sobre el uso anterior alegado, transgrediéndose con esta actuación, el precepto constitucional del debido proceso, toda vez que a folio doce (12) consta que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de marzo de dos mil dos, la Licenciada **Milagro Chaves Desanti**, en su condición de gestora de negocios de la empresa **SIGMA PHARMA, LTDA**, pide el rechazo de plano de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SIGMASPORIN**”, alegando que ese signo distintivo se comercializa en Brasil y ha tenido un gran auge en la industria farmacéutica, y a folios del veinticuatro (24) a treinta y tres (33) del expediente, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la citada empresa **SIGMA PHARMA, LTDA.**, sustenta la oposición presentada, entre otros aspectos, en la existencia de inscripciones anteriores en otros países, ya que: “*Al analizar las dos marcas se puede observar como el distintivo marcario que se pretende inscribir es un acopia del solicitado con anterioridad por mi representada desde el año 1997...*”

**TERCERO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a lo indicado anteriormente, y a efecto de enderezar los procedimientos, este Tribunal llega a la determinación de que sin entrar a conocer el fondo del asunto, por evidenciarse que el procedimiento establecido para



determinar de la existencia o no del uso anterior de las marcas “SIGMASPORIN” y “SIGMASPORIN MICRORAL”, alegado por la empresa SIGMA PHARMA, LTDA., no se concluyó, violentándose con ello el debido proceso, lo procedente es anular la resolución dictada a las diez horas, veintisiete minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y remitir el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer los agravios formulados por la apelante.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que antecedentes, se anula la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve, por lo que no se entra a conocer el recurso de apelación presentado en su contra. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



***DESCRIPTORES***

**INSCRIPCIÓN DE MARCA**

**TNR: 00.43.25**

**RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.4249**

**FALLO DEL TRA (NULIDAD)**

**TE. Efectos del fallo del TRA**

**TNR. 00.35.70**