

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0135-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Medley (DISEÑO)”

MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4932-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1233-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MEDLEY INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTDA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Macedo Costa No. 55, Jardim Santa Genebra, CEP 1308-180 Campinas, Estado de Sao de Paulo, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con siete minutos y cincuenta y ocho segundos del veinte de diciembre del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de junio del 2010, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Medley (DISEÑO)**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para uso*

médico; productos dietéticos para uso médico; alimentos para bebés; emplastos médicos; material para apósitos; desinfectantes”.

SEGUNDO. En resolución dictada a las 09:53:32 horas del 29 de junio de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**MEDLEY**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **195941**, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos en general*”, propiedad de la empresa **MEDLEY, S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA.**

TERCERO. Que la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su carácter de Apoderada Especial de la empresa **MEDLEY INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTDA.**, mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 17 de noviembre de 2010, solicitó dejar en suspenso el expediente que nos ocupa, hasta tanto quede registrado el cambio de nombre de la marca que le fue opuesta a su solicitud de registro, a nombre de su representada.

CUARTO. Que en resolución dictada a las 15:13:48 horas del 25 de noviembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial dejó en suspenso la solicitud de referencia hasta que se resuelva el trámite indicado, la misma fue debidamente notificada a la aquí gestionante, el día 8 de diciembre de 2010.

QUINTO. En resolución dictada a las 09:52:35 del 22 de noviembre de 2011, 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. (...)**”.

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de noviembre de 2011, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **Medley Industria Farmacéutica Ltda.**, presentó

recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida, expresando como agravios, que mediante resolución de las 15:13:48 horas del 25 de noviembre de 2011, el Registro procedió a dejar en suspenso la solicitud de referencia, sin indicar un plazo para presentar el cambio de nombre, por lo tanto, bajo la misma premisa del derecho general “del que tiene plazo nada debe” y tomando en cuenta que su poderdante debe tramitar las legalizaciones respectivas de los documentos de cambio de nombre para poder ser presentados en Costa Rica, no se puede rechazar el trámite de referencia si el mismo se encuentra en suspenso, concluyendo que no procede el rechazo de una marca que se encuentra en esas condiciones.

SÉTIMO. Que mediante resolución dictada a las 11:14:42 horas del 20 de diciembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar el recurso de revocatoria presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MEDLEY INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTDA.**, en contra de la resolución de las 09:52:35 del 22 de noviembre de 2011 dictada por el Registro, y ordenó continuar con el trámite respectivo.

OCTAVO. Que en resolución dictada a las 11:45:44 horas del 20 de diciembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial, vista la resolución de las 15:13:48 del 25 de noviembre de 2010, antes indicada, que suspendió a solicitud de parte y de manera indefinida lo petitionado, bajo el expediente 201-4932, mientras se resolvía el cambio de nombre a favor de un mismo titular, consideró una vez revisado el sistema a ese día, que no existía anotación alguna que permitiera mantener el suspenso decretado, por lo que procedió a su levantamiento, ordenando continuar con el trámite que corresponda por Ley, acto que fue debidamente notificado a la aquí gestionante, el día 18 de enero de 2012.

NOVENO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con siete minutos y cincuenta y ocho segundos del veinte de diciembre de dos mil once, 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. (...)**”.

DÉCIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero de 2012, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **Medley Industria Farmacéutica Ltda.**, apeló la resolución referida, expresando agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, amplió sus agravios, presentando el certificado de anotación de cambio de nombre de la marca de fábrica y comercio **“MEDLEY”**, Registro No. 195941.

ONCEAVO. 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“MEDLEY”**, bajo el registro número **195941**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.**, inscrita el 30 de octubre de 2009, y vigente hasta el 30 de octubre de 2019, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos en general”*. (Ver folios 34, 35, 36 y 110)

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 RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Órgano *a quo* rechazó la inscripción de la marca solicitada por la empresa **Medley Industria Farmacéutica Ltda.**, “**Medley (DISEÑO)**”, en razón de encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “**MEDLEY**”, bajo el registro número 195941, a nombre de la empresa **Medley S.A. Industria Farmacéutica**, fundamentando su rechazo en la transgresión al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, la sociedad recurrente por medio de su mandante, indicó a este Tribunal en su escrito de apelación y de expresión de agravios, que el Registro de la Propiedad Industrial le causa un perjuicio a su mandante al decidir sin ninguna justificación, levantar arbitrariamente el suspenso a fin de validar la resolución de rechazo de marras, siendo la posición del Registro totalmente inaceptable e inapropiada porque daña los intereses de su mandante, cuestionándose cuál es la justificación válida de no mantener el suspenso solicitado inicialmente. Concluye que no procede el levantamiento del suspenso y mucho menos entonces el rechazo de plano de la solicitud que nos ocupa, haciendo notar que en autos consta una copia simple del cambio de razón social de su mandante, y que por lo tanto, ese trámite no es una mera fantasía creada para detener este proceso registral sino una realidad que no se ha podido concretar, debido a las trabas en la obtención de documentos omitidos por la autoridades respectivas en Brasil, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene nuevamente el suspenso del expediente que nos ocupa. Finalmente, en su escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal, agrega que ya el cambio de nombre que nos ocupa se encuentra debidamente inscrito bajo la anotación No. 2-76907, siendo que la marca que imposibilitaba la continuación de este proceso registral ha desaparecido, y su interés es que se revoque el rechazo de plano dictado, y que se continúe con el

trámite de ley correspondiente. Aporta como prueba con dicho escrito, copia del certificado de anotación del cambio de nombre de mérito.

CUARTO. 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 **MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.**, en la presente solicitud es la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Medley (DISEÑO)**” y estando probado que el signo “**MEDLEY**”, Registro No. 195941, a la fecha actual ya se encuentra inscrita a nombre de la empresa solicitante **MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.**, todo 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 siendo este por razones extrínsecas, 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.

En razón de lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con siete minutos y cincuenta y ocho segundos del veinte de diciembre de dos mil once, 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 y comercio solicitada “**Medley (DISEÑO)**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con siete minutos y cincuenta y ocho segundos del veinte de diciembre de dos mil once, 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 y comercio solicitada “**Medley (DISEÑO)**”, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.79