



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0750-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca (NIASPAN) (5)

ABBOTT LABORATORIES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 96117)

Marcas y Otros Signos

VOTO 502-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del cinco de julio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-984-695, apoderada especial de **ABBOTT LABORATORIES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas quince minutos diez segundos del once de mayo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser 14:08:00 del 23 de marzo del 2015, la licenciada María de la Cruz Villanea, representante de **ABBOTT LABORATORIES**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America, solicitó la cesión de derechos marcarios del titular **ABBOTT RESPIRATORY LLC** por **ABBOTT LABORATORIES**, con respecto a: 1- **NIASPAN**, marca de fábrica, registro 154977, en clase 5, que protege y distingue: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de los desórdenes lípidos, condiciones cardiovasculares, desordenes del sistema vascular periférico y vascular central, 2- **NIASPAN** y diseño, marca de fábrica, registro 169388, en clase 5, que protege y distingue: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes



lípidos, de condiciones cardiovasculares, desordenes periféricos vasculares y desordenes centrales vasculares, y 3- NIASPAN CF, marca de fábrica, registro 199200, en clase 5, que protege y distingue: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de arteriosclerosis del sistema vascular periférico y del sistema vascular central, a saber, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebro vasculares, convulsiones/apoplejías y derrames cerebrales.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas quince minutos diez segundos del once de mayo del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y la cita de Ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente.”***

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:04:13 del 18 de mayo del 2015, la licenciada María de la Cruz Villanea, en la representación indicada, presentó ***recurso de revocatoria con apelación en subsidio***, en contra de la resolución relacionada, la que fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa razón conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:



1.- Que al ser las 9:44 a.m. del 29 de junio del 2016, la representación de ABBOT LABORATORIES aporta comprobante de pago correspondiente al primer traspaso de marcas (v.f. 168).

2.- Que al ser las 12:51:12 horas del 25 de marzo del 2015, fue aportado al Registro de la Propiedad Industrial, las traducciones de la cesión de derecho de marcas y poder especial. (49 al 62 y 126 al 139)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial tuvo por abandonada la solicitud de inscripción de marca, por cuanto la recurrente no cumplió con la subsanación de los defectos señalados, y aplicó el numeral 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el solicitante en sus agravios indica que sus derechos se están viendo violentados por una valoración errada de la oficina de marcas en cuanto al documento de cesión aportado, pues el 23 de marzo del 2015 no presentó copias sino el documento original apostillado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró por abandonada la solicitud de inscripción de marca, por cuanto la recurrente no cumplió con la subsanación de los defectos señalados en la resolución de las 12:20:30 horas del 27 de marzo del 2015, y aplicó la sanción indicada en el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

No obstante lo anterior, en virtud de la política de saneamiento seguida por este Tribunal, fundamentada en los principios de verdad real, in dubio pro actione, celeridad y economía procesal, principios aplicables que favorecen al administrado y el desarrollo del proceso, según lo estipulado



por los numerales 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224 y 225 de la Ley General de la Administración Pública y 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, en consideración del principio de verdad real y celeridad del procedimiento y dado que existe a folio 168 del expediente, no solo la cancelación del pago correspondiente al primer traspaso de marcas, prevenida por este Tribunal por resolución de las ocho horas del 21 de junio del 2016, sino que también se observa el original apostillado (v.f. 36), cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley de Marcas citada:

“Artículo 31.- Transferencia de la marca. El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa... f) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica.”

El mencionado artículo 31 de la Ley de Marcas indica únicamente que el escrito será válido con las firmas y si fuera del caso, su debida legalización (apostilla), dicho numeral ni la ley hace mención alguna sobre que el documento de traspaso debe ser el **ORIGINAL** como lo argumenta el Registro de la Propiedad Industrial; en dicho sentido, los documentos aportados en folios 20 al 36 del expediente de marras, cumplen en su totalidad con los requisitos estipulados.

Así las cosas, y siendo que dicha documentación estuvo agregada al expediente desde un inicio, considera este Tribunal que debe ser revocada la resolución recurrida, ordenando que se continúen los procedimientos relacionados con la solicitud de cesión de derechos marcarios, en virtud que a esta fecha ha sido cumplido por la parte interesada el requisito que impedía proseguir con el trámite de dicha solicitud.

Por las consideraciones que anteceden, procede este Tribunal a declarar con lugar el recurso interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea, en representación de **ABBOTT LABORATORIES**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas quince minutos diez segundos del once de mayo del dos mil quince, la cual se revoca,



para ordenar en su lugar la continuación del trámite del solicitante, continuándose con el conocimiento por el fondo del asunto.

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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea, apoderada especial de **ABBOTT LABORATORIES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas quince minutos diez segundos del once de mayo del dos mil quince, la que en este acto **se revoca** para que se continúe el trámite si otro motivo ajeno no lo impidiere. El juez Jorge Enrique Alvarado Valverde salva el voto. 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

Carlos José Vargas Jimenez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:



- 1) Que la prevención realizada por parte del registrador, que consta a folio 83 del expediente de las 12:20:30 del 27 de marzo de 2015, se ajusta a derecho.
- 2) Que se individualizan los recaudos y el plazo que, de acuerdo a la ley, tenía que observar el solicitante para su debido cumplimiento.
- 3) Que siendo que, tal y como lo indica la resolución venida en apelación, por medio de la contestación a la prevención que rola a folio 85, el solicitante no cumple de manera íntegra lo prevenido, especialmente el pago de derechos –lo cual a la fecha de apelación ante el Registro aún no había cumplido-; debo tener por bien declarado el abandono establecido por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo en este caso, en razón de la certeza jurídica que debe exigirse de los procedimientos, la verdad real de los hechos.

Por lo anterior, debe rechazarse el presente recurso de apelación, manteniéndose la resolución venida en apelación y agotándose la vía administrativa para el recurrente. Es todo.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.



DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55