



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0342-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA



INNOVAMED S.A. apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-8406)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0141-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y tres minutos del veinte de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, vecino de Santa Ana, cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la compañía INNOVAMED S.A., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Argentina, domiciliada en Avda. del Libertador 7766 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:34:50 del 11 de junio de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 25 de agosto de 2023, el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en representación de la empresa COMPAÑÍA INNOVAMED S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y servicios del signo:



para proteger y distinguir en las siguientes clases, en clase 9 internacional:

“Aparatos para la transmisión de sonido, datos o imágenes; Aplicaciones de móvil descargables para transmisión de información; Aplicaciones de móviles; Aplicaciones de móviles descargables para la gestión de datos; Aplicaciones de móviles descargables para la gestión de información; aplicaciones de móviles descargables para transmisión de datos; aplicaciones de software descargables; aplicaciones descargables para su uso con dispositivos móviles; archivos digitales descargables autenticados por tókenes no fungibles [nft]; bases de datos electrónicas; bases de datos electrónicas grabadas en soportes informáticos; bases de datos informáticas; bases de datos interactivas; billeteras electrónicas descargables; dispositivos y medios para almacenamiento de datos; equipos de procesamiento de datos; libretas digitales; motores de bases de datos; plataformas de software para ordenadores; plataformas de software, grabado o descargable; plataformas y software de telefonía digital; programas de aplicación; programas de ordenador (software descargable); programas informáticos para el acceso, consulta y búsqueda en bases de datos en línea; programas informáticos para la gestión de bases de datos; redes de datos; registradores de datos; software; software de acceso multiusuario a redes informáticas mundiales de información; software de aplicación para dispositivos móviles; software de ordenador para su uso en dispositivos



electrónicos digitales móviles de mano y otros productos electrónicos de consumo; software informático de comercio electrónico que permite a los usuarios realizar transacciones comerciales electrónicas a través de una red informática; software para gestión de datos y de ficheros informáticos y bases de datos; software para la comunicación, las redes y las redes sociales; software para la gestión operativa de tarjetas magnéticas y electrónicas portátiles; software para medios de comunicación y publicación; software para proveedores de soluciones digitales; tarjetas de identificación electrónicas; tarjetas inteligentes, codificadas y magnéticas; tarjetas magnéticas para llevar datos”

En clase 35 internacional para distinguir y proteger:

“Actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; actualización y mantenimiento de información en los registros; administración comercial; administración de negocios; administración de planes de reembolso a pacientes; administración de planes de salud prepagos; administración de programas de afiliación; administración de programas de intercambio cultural y educativo; bases de datos informáticas (compilación de datos en -); comunicación (presentación de productos en cualquier medio de -) para su venta al por menor; difusión de material de marketing y publicitario; gestión de archivos y registros relacionados con el estado de salud de pacientes; gestión de bases de datos; gestión de negocios comerciales de puntos de venta al por menor; marketing digital; organización de programas de fidelización de clientes con fines comerciales, promocionales o publicitarios; organización y gestión de programas de fidelización de clientes; procesado, sistematización y gestión de datos; producción de programas de televenta; promoción de ventas; recopilación de datos estadísticos relacionados con la



investigación médica; servicios administrativos relacionados con la derivación de los pacientes; servicios de gestión de bases de datos; servicios de gestión de datos; servicios de gestión de ventas; servicios de información de negocios prestados en línea desde una base de datos informática o desde internet; servicios de procesamiento de datos en línea; servicios de publicidad digital; servicios de publicidad y promoción de ventas; servicios de recopilación de datos de punto de venta informatizados para minoristas; servicios de venta al por menor de productos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios y material médico; servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos; servicios publicitarios prestados mediante una base de datos; sistematización de información en bases de datos; tratamiento de datos; venta al por menor (presentación de productos en cualquier medio comunicación para su-)"

En clase 36 internacional para proteger y distinguir:

“Información financiera; procesamiento de pagos por tarjeta de débito; procesamiento de pagos por tarjeta de crédito; transferencia electrónica de fondos”

En clase 38 internacional para proteger y distinguir:

“Acceso a conexiones de telecomunicaciones a internet o a bases de datos; acceso a una base de datos informática; acceso de usuarios a programas informáticos en redes de datos; comunicación de datos por medio de telecomunicaciones; comunicación por redes privadas virtuales; difusión digital de audio; facilitación de acceso a telecomunicaciones y enlaces con bases de datos informáticas y con internet; facilitación de enlaces de acceso de telecomunicaciones a



bases de datos informáticas y a internet; facilitación de instalaciones de comunicación para intercambio de datos digitales; facilitación de instalaciones virtuales para la interacción en tiempo real entre usuarios de ordenador; intercambio electrónico de datos almacenados en bases de datos accesibles a través de redes de telecomunicaciones; intercambio electrónico de mensajes a través de servicios de líneas de chat, salas de chat y foros de internet; prestación de servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas incluyendo aquellos que utilicen canales de comunicación seguros; salas de charla virtuales establecidas a través de mensajes de texto; servicios de acceso a canales de telecomunicación para servicios de televenta; servicios de acceso a plataformas de comercio electrónico en internet; servicios de acceso a plataformas y portales de internet; servicios de acceso a telecomunicaciones; servicios de acceso de usuario a plataformas en internet; servicios de acceso por medios de telecomunicación a películas y programas de televisión disponibles mediante un servicio de vídeo a la carta; servicios de comunicación digital; servicios de comunicación para el intercambio de datos en formato electrónico; servicios de intercambio electrónico de datos almacenados en una base de datos accesibles por red de telecomunicación; servicios de telecomunicación; servicios de telecomunicación mediante plataformas y portales de internet y por otros soportes; servicios de transmisión digital; suministro de acceso a redes de telecomunicaciones; telecomunicaciones; transferencia inalámbrica de datos mediante protocolos de aplicaciones inalámbricas [wap]; transmisión de información e imágenes relativas a productos farmacéuticos, medicina e higiene; transmisión de información relacionada con productos farmacéuticos, medicamentos e higiene; transmisión de informaciones digitales; transmisión y



recepción de información contenida en bases de datos a través de redes de telecomunicación”

En clase 42 internacional para proteger y distinguir servicios:

“Actualización y adaptación de programas informáticos conforme a las necesidades de los usuarios; almacenamiento electrónico de historiales médicos; alojamiento de plataformas en internet; consultoría en investigación farmacéutica; consultoría relacionada con la investigación y el desarrollo farmacéuticos; conversión multiplataforma de contenido digital a otras formas de contenido digital; cosmetología (investigación en –); desarrollo de bases de datos; desarrollo de preparaciones farmacéuticas y medicamentos; desarrollo de programas de datos; desarrollo de software; desarrollo y elaboración de programas informáticos para el tratamiento de la información; desarrollo, programación e implementación de software; diseño y desarrollo de software para su uso con tecnología médica; diseño y desarrollo de tecnología médica; diseño, creación y programación de páginas web; diseño, desarrollo y programación de software; facilitación de información científica; facilitación de motores de búsqueda para obtener datos mediante redes de comunicación; hospedaje de plataformas de transacciones en internet; información científica y médica de productos farmacéuticos y ensayos clínicos; investigación científica con una finalidad médica; investigación científica en el campo de la farmacia; investigación científica relacionada con los cosméticos; investigación médica; investigación relacionada con la medicina; investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos; investigación y desarrollo farmacéuticos; investigación, desarrollo, diseño y actualización de software informático; investigaciones en cosmética; plataforma como servicio



(paas) con plataformas de software para la transmisión de imágenes, contenido audiovisual, contenidos de vídeo y mensajes; prestación de sistemas informáticos virtuales mediante informática en la nube; programación de páginas web; programación de programas de procesamiento de datos; programación de software de gestión de bases de datos; programación de software de telecomunicaciones; programación para ordenadores en el campo médico; redacción de programas informáticos para aplicaciones médicas; servicios de ayuda en línea para usuarios de programas de ordenador; servicios de hospedaje interactivos que permiten al usuario publicar y compartir su propio contenido e imágenes en línea; servicios de investigación médica; servicios de investigación médica y farmacológica; servicios de tecnología de la información para las industrias farmacéutica y sanitaria; suministro de información científica en materia de trastornos médicos y su tratamiento; suministro de sistemas informáticos virtuales para la informática en la nube”

En clase 44 internacional para proteger y distinguir:
“Preparación de recetas médicas por farmacéuticos; servicios de telemedicina; asesoramiento en materia de farmacia”

Mediante resolución de las 16:42:23 del 30 de agosto de 2023 (v.f. 15 del expediente de origen) se dictó el auto de prevención de admisibilidad que indicó:

[...] Vista la solicitud de referencia, aporta 4 enteros de presentación de los cuales el entero 14181875 está asociado al expediente 2023-7660 y el entero 14182675 está asociado a la anotación 2/160534.



Por su parte solicita 6 clases, y cada clase paga \$50 dólares de entero de presentación, así las cosas, existe un faltante de 4 enteros equivalente al monto de \$200 dólares. Artículo 94 inc. a) y artículo 10 inc. e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Se advierte que hasta tanto no se cumpla con la totalidad de los requisitos prevenidos no se asignará hora y fecha de presentación a su solicitud ni se procederá a realizar los exámenes de forma y fondo establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley supra citada.

[...] (lo resaltado es propio)

Transmitida la notificación el martes 12 de setiembre de 2023 y vencido sobradamente el término establecido para cumplir los requisitos de admisibilidad requeridos por el artículo 10 de la Ley 7978 de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas) y habiendo vencido holgadamente el plazo de seis meses establecido por el artículo 85 ibidem para declarar el abandono y la caducidad “de pleno derecho”; el Registro de la Propiedad Intelectual dicta la resolución de archivo de las presentes diligencias a las 10:34:50 horas del 11 de junio de 2024 (v.f. 17 y 18)

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, el promovente presentó en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra lo resuelto y expresó como agravios en su escrito recibido en este expediente (v.f. 21 y 22), lo siguiente:



[...]

En referencia a lo anterior de forma amable me dirijo a esta autoridad, y me permito a adjuntar junto con este documento dos entero (sic) de \$25 (veinticinco dólares) para que este sea utilizado en la solicitud en referencia en cumplimiento del pago de la tasa de inscripción para la marca en referencia. Y se solicita de forma amable reutilizar (sic) los entero (sic) de marcas presentados en los siguientes expedientes (sic) 2023-8691, 2023-8690 y 2023 0948 (solicitudes debidamente archivadas).

Asimismo, me permito aclarar que por un error involuntario y al no estar establecido un plazo en la notificación de inadmisibilidad, no se presentó el documento de forma inmediata.

[...]

Con relación a la presunción de validez de los actos administrativos se traduce en un principio favorable a la conservación de estos, sin importar la instancia administrativa en la que diriman los procesos. Un principio que rige en el Derecho Administrativo es el de la conservación del acto (art. 168 de la LGAP).

Según ese principio, la Administración tiene el poder-deber de procurar el mantenimiento de sus actos, siempre que ello no implique una contravención grave al ordenamiento jurídico o a los derechos de terceros.

[...] (lo resaltado es propio)



En vista de lo anterior, solicita declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de importancia para la resolución del presente asunto que el auto de prevención de las 16:42:33 horas del 30 de agosto de 2023, por el artículo 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, fue debidamente notificado al solicitante el 12 de setiembre del mismo año.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS Este Tribunal encuentra como hecho no probado el cumplimiento dentro del plazo establecido de lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante auto emitido a las 16:42:23 del 30 de agosto de 2023 referido a faltante en el pago total de la tasa establecida.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Mediante la resolución de las 16:42:23 del 30 de agosto de 2023 se le previno al solicitante del faltante que existía en el pago de las tasas correspondientes a cada una de las clases internacionales en que solicitó inscribir la marca de

 WALETO
fábrica y servicios



Resultando que el monto total adeudado por concepto de las tasas que debía cancelar el promovente correspondía a la suma de trescientos dólares, ello en razón de cincuenta dólares por cada una de las seis clases internacionales en que solicitó inscribir dicha marca, por lo que habiendo materializado únicamente el pago de cien dólares el faltante correspondía a doscientos dólares conforme al inciso a) del artículo 94 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 10 inciso e) del mismo cuerpo normativo.

Ante tales señalamientos, el solicitante debía considerar que el artículo 13 de la citada ley, establece un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, para proceder con el cumplimiento de lo prevenido bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

La numeral 13 de la Ley de Marcas es claro al disponer:

[...]

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o de las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

[...]

En el presente asunto, el auto de prevención fue transmitido al correo electrónico del solicitante a las 09:41 horas del 12 de setiembre de



2023 (v.f. 14 del expediente de origen) y desde aquella fecha hasta el 17 de junio de 2024, sea más de nueve meses después, el promovente vuelve a actuar en la presente solicitud por medio de su escrito de apelación en el que solicita se aplique el principio de conservación del acto conforme al artículo 168 de la Ley General de la Administración Pública, agravio y solicitud que no puede ser aceptada por este Tribunal por la razón que el mismo apelante menciona, es decir, que la aplicación de dicho principio procede siempre que “no implique una contravención grave al ordenamiento jurídico” (lo resaltado es propio). Lo grave del incumplimiento no es el monto adeudado sino el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad que establece el artículo 10 ibidem, el cual establece que hasta que se cumpla con la totalidad de los requerimientos exigidos “El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro”, es decir que lo anterior implica que la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y servicios no posee al día de hoy una fecha de presentación asignada por el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad prevenidos formalmente en la resolución que debidamente se notificó al solicitante, por lo que demostrado el abandono que estipula el artículo 13 de la Ley de Marcas, en relación con el inciso e) del artículo 10 y con el numeral 85 ibidem, este Tribunal considera que debe confirmarse la resolución venida en alzada porque no procede aplicar el principio de conservación del acto para prorrogar un plazo establecido por el ordenamiento jurídico y que como en el caso de estudio, el abandono de la gestión se prorrogó por más de nueve meses contados desde la fecha de notificación de aquel auto de prevención de admisibilidad (12 de setiembre de 2023) visible en folio 18 del expediente de origen;



hasta la fecha de presentación del recurso de apelación conocido en autos, sea el 17 de junio de 2024 (v.f. 19 de dicho expediente).

En razón de todo lo anterior este Tribunal tiene claro que la empresa INNOVAMED S.A., no cumplió dentro del plazo conferido lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante auto emitido a las 16:42:23 del 30 de agosto de 2023 en cuanto al faltante de doscientos dólares moneda curso legal de Estados Unidos de Norte América, debido a haber solicitado la inscripción de la marca



en seis clases internacionales distintas 9, 35, 36, 38, 42 y 44, por lo que no satisfizo el pago de la totalidad de las tasas, por lo que concuerda este Órgano de Alzada con el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, considera este Tribunal que evidentemente el recurrente no cumplió con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe aplicar la caducidad y declaratoria de abandono de la gestión conforme al numeral 85 de la Ley de Marcas, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa INNOVAMED S.A.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la empresa INNOVAMED S.A., en contra de la resolución dictada



por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:34:50 del 11 de junio de 2024, la que en este acto **se confirma**, declarándose el abandono solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios

 WALETO

en las clases internacionales 9, 35, 36, 38, 42 y 44, y el archivo del expediente. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.26