



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0459-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL TRASPASO DE LA MARCA DE
FÁBRICA “ROEMMERS”**

LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-167743, Registro 54079

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0222-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del quince de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, constituida y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en calle 50 con C Elvira Méndez P.H. Tower Financial Center, Oficina 20 C, Panamá República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:04:21 horas del 17 de setiembre de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En fecha 27 de junio de 2024, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en la condición indicada, presentó solicitud de cesión de derechos marcarios a favor de su representada, respecto de la marca de fábrica **ROEMMERS** registro 54079, cuyo titular es MEGA LABS S.A., para proteger y distinguir artículos, productos y preparaciones farmacéuticas, químico medicinales y medicinales, en clase 5 internacional

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 13:05:46 horas del 28 de junio de 2024, le previene a la representante de la empresa LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., las objeciones de forma contenidas en la solicitud, concediéndole quince días hábiles luego de su debida notificación, para que se pronuncie respecto de esta; so pena de que en caso de incumplimiento se tendrá por abandonada su solicitud y se procederá con el consecuente archivo de la gestión (folio 5 del expediente principal).

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 16:04:21 horas del 17 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo de este expediente, por cuanto el recurrente no se manifestó sobre lo indicado en la prevención de las 14:09:36 del 17 de setiembre del 2024. (folios 10 a 11 de origen).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravio, que el documento de cesión donde constan todos los



cambios de los derechos marcarios de la empresa MEGA LABS S.A. a LABORATORIOS SIEGFRIED S.A se indicó en el adicional 2024-10114 del 16 de julio de 2024, el cual refiere a la contestación de la prevención de forma.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica **ROEMMERS** registro 54079, inscrita desde el 22 de junio de 1978, vigente hasta el 22 de junio de 2028, titular **MEGA LABS S.A.**, y protege artículos, productos y preparaciones farmacéuticas, químico medicinales y medicinales, en clase 5 internacional (folios 6 y 7 del legajo digital de apelación).
2. Mediante auto de prevención de forma dictado a las 13:05:46 horas del 28 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual le previno a la gestionante, reintegrar 20 colones en timbre de Archivo Nacional; y el cumplimiento del documento de traspaso firmado por ambas partes (folio 5 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho relevante con este carácter, que la empresa LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., no logró acreditar la transferencia a su favor de la marca de fábrica **ROEMMERS** registro 54079.



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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró abandonada la solicitud de inscripción de traspaso de la marca de fábrica **ROEMMERS** registro 54079, por cuanto la gestionante cumplió parcialmente con el auto de prevención de forma, dictado a las 13:05:46 horas del 28 de junio de 2024, ya que en el documento de contestación de la prevención no consigna la transferencia de la marca **ROEMMERS** registro 54079.

En ese sentido, cabe indicar que la Ley de marcas en su artículo 9 establece que toda solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual será examinada por un calificador jurídico, quien verificará si el documento ingresado a la corriente registral cumple con lo dispuesto en la ley de citas como su reglamento, y en su defecto se notificará al gestionante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo el apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). De ahí que, la normativa es clara en cuanto a que la prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la petición y su consecuente archivo.

Con relación a ello, cabe recordar que cuando se hace una prevención, esta se convierte en una “advertencia, aviso [...] Remedio



o alivio de inconveniente o dificultad. [...] Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”. (Cabanellas, G. (2001). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. (27º Ed.). Editorial Heliasta, p. 398).

La no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso como lo establece el artículo 13 de la Ley de marcas, se considera abandonada la solicitud.

De tal forma que, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo; de ahí que, el artículo 13 de la ley de citas, autoriza al órgano registral a tener por abandonada la solicitud. Por ende, no le es posible al operador jurídico ante casos como este, hacer interpretación alguna, por cuanto este artículo es muy claro e imperativo, además de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de la ley citada, ya que su actuar se encuentra sujeto al principio de legalidad contenido en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, debiendo así cumplir con lo dispuesto por nuestra legislación.

En consecuencia, debido al incumplimiento por parte de la empresa LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., sobre la petición que le fue prevenida dentro del plazo estipulado de quince días hábiles, la autoridad registral tiene por no cumplidas las obligaciones en cuanto



a la cesión de la marca de fábrica **ROEMMERS** registro 54079. De ahí que, considera este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Intelectual en dictaminar el abandono y consecuente archivo de la solicitud, ya que efectivamente se verifica por esta instancia que el documento de cesión aportado omite el registro No. 54079, que es precisamente la pretensión de este proceso, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de marcas, siendo procedente confirmar la resolución impugnada.

Bajo este conocimiento y en relación con el agravio planteado por la recurrente, que la prevención fue contestada y mediante documento adicional 2024/10114 se encuentran los cambios de la cesión de derechos marcarios; este alegato debe de rechazarse, por cuanto claramente como se indicó, comprueba este Tribunal que ese documento no incluye la cesión de la marca de fábrica **ROEMMERS** registro 54079, a favor de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, además posterior a la audiencia concedida en esta sede, la apelante solicitó prórroga para cumplir con la documentación correspondiente y vencido el plazo, no presentó la cesión debida.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:04:21 horas del 17 de setiembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

WWW.TRA.GO.CR



INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: CAMBIO DEL TITULAR DE LA MARCA

TE: TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.55