

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0246-TRA-PI

Solicitud de renovación de marca de fábrica y comercio (LA PLAYA) (29)

ALIMENTOS MONTESOL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 116912)

Marcas y otros Signos



## VOTO 0571-2018

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del tres de octubre del dos mil dieciocho.*

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, casada en segundas nupcias, con cédula de identidad número 1-626-794, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MONTESOL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 23 Avenida 41-32, zona 12, Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:36:07 horas del 6 de abril del 2018.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado al ser las 8:46:30 horas del 6 de febrero del 2018, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MONTESOL, S.A.**, solicitó la renovación de la marca de fábrica y comercio  en clase 29 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Carne, pescado, aves, caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas,

---

*huevo, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos”*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:36:07 horas del 6 de abril del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente.”**

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 11:15:22 horas del 16 de abril del 2018, la representante de **ALIMENTOS MONTESOL, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- La solicitud de renovación de la marca de fábrica y comercio  fue recibida por el fax del Registro Industrial al ser las 16:01 horas del 5 de febrero del 2018 y el documento original fue presentado al Diario del Registro Industrial al ser las 08:46:30 horas del 06 de febrero del 2018. (v.f. 1 expediente principal).

---

**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, consideró que la solicitud de renovación fue extemporánea y por ende no presentada. Por su parte la apoderada registral de **ALIMENTOS MONTESOL, S.A.**, manifestó que el argumento del Registro sobre la extemporaneidad no resulta valido por cuanto la diferencia cronométrica de los relojes no debe trasladarse al administrado, pues la actuación realizada fue un acto de buena fe y que en caso de conflicto de diferencias en la hora de recepción, debe interpretarse la misma a favor del recurrente, sea la hora de recibido de las 2:54 pm., del ultimo día del periodo de gracia para su renovación, es decir, el tramite fue presentado en tiempo.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo siguiente:

En la actualidad, el fax aún es uno de los medios de comunicación modernos que vino en su momento a revolucionar la forma en que se transmitía la información escrita: antes de su aparición, ésta debía plasmarse en papel para que luego fuera trasladada de un lugar a otro y ser finalmente entregada de forma física a su destinatario, con el gasto de tiempo y recursos que esto implicaba; más con dicha tecnología se permitió transmitir a distancia y por la línea telefónica escritos e incluso gráficos, de una forma sincrónica.

De igual forma, es de suma importancia delinear el horario de presentación de las solicitudes, de acuerdo al principio de seguridad jurídica que debe garantizar el Registro Nacional, y principalmente en el caso con la terminación de los plazos. La forma normal de funcionamiento de un fax conectado a una línea telefónica dedicada implica que la recepción

---

se hace de forma automática, sin intervención humana. Así, durante el normal trascurso del plazo de que se trate, la documentación podría ser recibida vía fax a cualquiera de las 24 horas del día, donde consta que el Registro de la Propiedad Industrial recibe el documento.

Señala el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es permitida la renovación de una marca, cuando se solicite dentro de los términos establecido; a saber:

***“Artículo 20.- Plazo y renovación del registro. El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión, la cual podrá ser renovada por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.***

***“Artículo 21.- Procedimiento de renovación del registro. La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente...***

***El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento;...***

***La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovación se haya pedido dentro del plazo de gracia.***

***Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la renovación sin más trámite. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.*** (el subrayado es nuestro).

De dicha normativa resulta importante recalcar que siempre le asiste al titular el derecho de pretender la renovación de su marca. Aunado también a que existe un interés público de que las marcas en uso se mantengan inscritas, porque esto facilita el control de la competencia desleal y la protección al consumidor que brinda el registro de signos distintivos en general.

Resulta claro que el artículo 21 transcrito establece el plazo oportuno para iniciar el trámite de renovación, concediendo a su titular un período de gracia de 6 meses a partir del

---

vencimiento de su registro, dentro del cual se admitirá esa renovación sin más trámite; es decir, sin necesidad de examen de fondo ni de publicación.

En el caso concreto, el Registro resolvió rechazar la renovación de la marca de fábrica y comercio La Playa, registro 102783, por haber sido presentada en forma extemporánea, ya que la solicitud correspondiente ingresó en el plazo posterior a los 6 meses del vencimiento y después de las 16:00 horas del día hábil que vencía dicho período de gracia, en razón de lo cual tuvo por realizada esa gestión hasta el día siguiente, cuando la marca ya que se encontraba caduca.

Considera este Tribunal que, de acuerdo a la información contenida en el expediente; específicamente en los folios 1 y 8 del expediente principal, la fecha y hora de recepción del documento fue el 02-05-2018 16:01 (un minuto después de la hora de recepción final) al fax 22020893, que corresponde al Registro de la Propiedad Industrial, y según este dato la recepción oficial sería el día siguiente, es decir el 6 de febrero del 2018, por lo que evidentemente a esa fecha ya el signo estaba caduco.

Con relación al agravio de la parte y su interpretación de lo resuelto por este Tribunal en el Voto 0427-2017 de las 9:35 horas del 24 de agosto de 2017, se debe aclarar que los 6 meses indicados por el artículo 21 de la Ley de Marcas, se vencieron el domingo 4 de febrero del 2018, siendo que el siguiente día (ultimo del plazo), sea lunes 5 de febrero estaba habilitado hasta las 16:00 horas (4 en punto de la tarde) para dicho envío; con tan mala suerte o falta al deber de diligencia por parte del recurrente que la transmisión del fax de recibo oficial marcó las 16:01 horas, y que es el medio válido y de cómputo para los plazos registrales, pues existe la posibilidad que el fax del solicitante esté mal calibrado o por conveniencia pueda modificarse la hora.

---

Es entonces que este Tribunal concluye que no hay elementos para resolver en contrario, en razón de lo cual concuerda con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:07 horas del 6 de abril de 2018, la cual se confirma.

**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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MONTESOL, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:36:07 horas del 6 de abril del 2018, la que en este acto *se confirma*. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM