

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0247-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca de fábrica y comercio “La Playa (DISEÑO)”

Alimentos Montesol, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2-116916, registro 102782)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0583-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, con cédula 1-0626-0794, vecina de San José, en condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MONTESOL, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme con las leyes de Guatemala, con domicilio en 23 Avenida 41-32, zona 12, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:17:25 horas del 12 de abril de 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con ese carácter; y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

I.- Que la marca de fábrica y comercio “**La Playa (DISEÑO)**”, con registro 102782 fue inscrita

el 4 de agosto de 1997 y por ello caducó el 4 de agosto de 2017 (folio 1 del expediente de origen)

II.- Que la solicitud de renovación del registro 102782 fue presentada al Registro de la Propiedad Industrial vía fax y recibida en forma automática el día 5 de febrero de 2018, a las 16:01 horas (folios 1 y 2 del expediente de origen)

III.- Que la solicitud de renovación indicada fue recibida en las máquinas selladoras del Registro de la Propiedad Industrial a las 09:07 horas del 6 de febrero de 2018, a las 09:14:22 horas (folio 1 del expediente de origen)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La empresa **ALIMENTOS MONTESOL S.A.**, solicitó la renovación de su marca de fábrica y comercio **“La Playa (DISEÑO)”** que vencía el 4 de agosto de 2017, mediante escrito presentado vía fax a las 16:01 horas del 5 de febrero de 2018, siendo que la fecha final para dicha gestión era el 5 de febrero porque el 4 de ese mes fue domingo. Por su parte el Registro de la Propiedad Industrial declaró la improcedencia de la misma por extemporánea, manifestando que esa autoridad debe atenerse a la hora en que figura la recepción del fax; y que, en caso de ingresar antes de las 4:00 así constaría. No obstante, ese fax fue recibido a las 4:01 del 5 de febrero de 2018, sea un minuto después de la hora de recepción final de ese día y por ello se tiene por recibido el día siguiente. En razón de lo anterior, se tiene por presentada el día siguiente; sea el 6 de febrero de 2018 y dado que el plazo para presentar la renovación es desde un año antes y hasta seis meses después de la fecha de vencimiento, la marca se encuentra caduca. Consecuencia de lo anterior, se declaró el abandono y ordenó el archivo del expediente.

La licenciada Chaves Desanti; mediante escrito presentado el 27 de abril de 2018, apeló lo resuelto manifestando que el plazo de gracia para presentar la renovación era el 4 de febrero de 2018, pero como ese día fue domingo se traslada al lunes 5 de febrero y que ese día se envió la solicitud por fax. Agrega que, de acuerdo con el reporte del fax de su representada, la transmisión de esa solicitud inició a las 2:52 y finalizó a las 2:54 de la tarde. No obstante, el fax del Registro de la Propiedad Industrial, muestra que el documento fue recibido el día 5 de febrero del 2018 a las 4:01 pm, sea un minuto después de la hora de recepción final.

Manifiesta la recurrente que, llama su atención que en otras seis solicitudes de renovación del mismo cliente el fax del Registro apunta la misma hora de recepción, sea las 4:01 pm, por lo que ese argumento no es válido. Y que la diferencia cronométrica de los relojes no debe trasladarse al administrado, ya que la actuación realizada a favor de su mandante es un acto de buena fe para conservar su derecho marcario. Afirma que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo (Voto 0427-2017 del 24 de agosto de 2017), se debe utilizar la fecha y hora que sea más favorable para el interesado, la que en este caso sería las 2:54 pm del último día de gracia. Con fundamento en estos agravios solicita se revoque la resolución que apela y se reconozca que su solicitud de renovación se presentó en tiempo dentro del plazo de gracia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Mediante el proceso de inscripción de un signo marcario, se publicita ante terceros de la existencia de un derecho exclusivo sobre la marca; con ello se demuestra que el titular tiene un interés actual para continuar su uso durante los siguientes 10 años y; tal como lo señalan los artículos 20 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es permitida su renovación, la cual se concederá sin más trámite cuando se presente dentro del término 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 Playa (DISEÑO)”** con registro 102782, por haber sido presentada en forma extemporánea, ya que la solicitud correspondiente ingresó después de las 16:00 horas del día que vencía ese período de gracia (5 de febrero de 2018), en razón de lo cual tuvo por realizada esa gestión hasta el día siguiente (6 de febrero de 2018), cuando la marca ya que se encontraba caduca.

Considera este Tribunal que, de acuerdo a la información contenida en el expediente; específicamente en el folio 1, la fecha y hora de recepción del documento fue el 02-05-2018 16:01 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**, que indica en lo que interesa:

“... 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 transcurso del plazo de que se trate, la documentación podría ser recibida vía fax a cualquiera de las 24 horas del día, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial deberá hacer constar el recibido en el documento con sus máquinas selladoras en el primer momento hábil a partir de la recepción de la comunicación. Pero, cuando se está en el último día de un plazo, dicho documento deberá ser transmitido dentro del horario hábil de la institución (no el del Diario, que es más corto). En caso de que surja un conflicto debido a diferencias entre la fecha y

hora de recepción dada por el Registro de la Propiedad Industrial con su máquina receptora y la que consigne automáticamente el fax en el documento recibido, se utilizará la que sea más favorable al interesado...”. (el subrayado es nuestro) (Voto 0427-2017)

Se le advierte a la recurrente que este criterio refiere que cuando se está en el último día del plazo, debe transmitirse el documento dentro del horario hábil de la institución, que en el caso del Registro es a las 16:00 horas.

Asimismo, se afirma que cuando se produzca una diferencia entre la fecha de recibido automático del fax -en este caso a las 16:01 horas del 5 de febrero de 2018- contra la consignada manualmente en la máquina selladora de recepción; que el Registro debe consignar en el primer momento hábil a partir de esa recepción vía fax, la cual consta en la esquina inferior derecha del folio 1° del expediente a las 09:14:22 horas del 06 de febrero de 2018 (sea el día hábil siguiente a la recepción automática), y no la diferencia entre el recibido automático contra la fecha y hora de inicio de la transmisión del fax del interesado (que se visualiza en la esquina superior izquierda: Feb. 5. 2018 2:52 PM) como pretende la apelante.

Por ello, en aplicación del criterio vertido por este Órgano de Alzada en el Voto de cita, al escoger la fecha más favorable al administrado será la de recibido automático del fax, que se realizó el día de vencimiento, pero después de la hora límite de recepción del Registro y por ello se tiene por efectuada el día hábil siguiente, en virtud de lo cual no puede acceder a lo pretendido por la recurrente en el sentido de aceptar que su solicitud fue presentada en tiempo dentro del plazo de gracia.

En este mismo sentido, sobre el conteo de plazos, y como sustento legal a la decisión de este Tribunal, el artículo 30.5 párrafos 4 y 5 del nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342, de aplicación supletoria, establece al respecto:

“... En todo el día de vencimiento se tendrá por concluido, para efectos de presentaciones escritas, en el instante en que según la ley deba cerrar la oficina en donde deba hacerse la presentación. Las gestiones por medios electrónicos podrán presentarse válidamente hasta el final del día.

Serán admisibles y válidas las gestiones presentadas y las actuaciones iniciadas a la hora exacta en que cierran las oficinas judiciales. Las gestiones presentadas después de la hora exacta de cierre se tendrán por efectuadas al día hábil siguiente, salvo disposición legal en contrario. ...” (el subrayado es nuestro)

De conformidad con las anteriores consideraciones, 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 15:17:25 horas del 12 de abril de 2018, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **ALIMENTOS MONTESOL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:17:25 horas del 12 de abril de 2018, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la renovación de la marca de fábrica y comercio **“La Playa (DISEÑO)”**, que ha solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM