

Expediente N° 2007-0059-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca

Compañía Internacional de Seguros Galeano S.A., apelante

Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles

Marcas y otros distintivos

VOTO 255-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del veintiséis de julio de dos mil siete.

Recurso de apelación presentado por el señor **RUBÉN ENRIQUE GALEANO TORRES**, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y dos-novecientos cincuenta, quien actúa como Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS GALEANO S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento diez mil ciento cuarenta y nueve, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos del veintiuno de julio de dos mil seis.

RESULTANDO

- I. Que en fecha diecinueve de junio de dos mil seis, el señor Rubén Enrique Galeano Torres, actuando como apoderado generalísimo sin límite de suma de Compañía Internacional de Seguros Galeano S.A., solicitó la renovación de la marca Galeano en clase 36.
- II. Que por resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos del veintiuno de julio de dos mil seis, se declaró la solicitud de renovación de marca inadmisibles por extemporánea e improcedente, ordenándose el archivo del expediente.

- III. Que en fecha dieciocho de setiembre de dos mil seis, la sociedad dicha interpone recurso de revocatoria con apelación contra lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial.
- IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tienen los siguientes:

- 1.- Que el señor Rubén Enrique Galeano Torres es Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Compañía Internacional de Seguros Galeano Sociedad Anónima. (Ver certificación de folio 5 frente).
- 2.- Que la marca Galeano en clase 36, acta número 83490, estuvo inscrita desde el 4 de agosto de 1993 hasta el día 4 de agosto de 2003. (Ver certificaciones de folios 22, 23 y 40).
- 3.- Que al día 19 de junio de 2006, cuando fue presentada la solicitud de renovación de la marca Galeano, ésta se encontraba caduca. (Ver memorial de folio 1 y certificaciones de folios 22, 23 y 40).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente: Que la solicitud de “renovación” del registro 83490, haya sido en realidad una petición de “nueva” inscripción. (La redacción del folio 1 demuestra lo contrario).

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La parte recurrente, que ni siquiera se apersonó ante esta Instancia a expresar agravios, una vez conferida la audiencia de 15 días mediante resolución de las nueve horas del veintiocho de mayo de dos mil siete, visible a folio 41 frente, alega en su escrito

de apelación constante a folio 12, que por error, a la hora de completar el formulario respectivo, solicitó renovación del registro de la marca Galeano, siendo lo correcto una inscripción nueva, por lo que pide continuar con el trámite respectivo como si se tratara de una nueva gestión. Tal argumento no es de recibo, dado que, a folio uno y en forma manuscrita, el interesado indicó expresamente que se trataba de una renovación, por lo que la causa de pedir, no puede modificarse a la altura procesal en que nos encontramos. Por consiguiente, hay que analizar, si al 19 de junio del 2006, cuando se presentó la renovación, era factible legalmente, concederla o denegarla.

CUARTO. Para resolver este proceso, hay que tener presente, las disposiciones contenidas en los artículos 20 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos número 7978 de 6 de enero del 2000, que disponen y para el caso del segundo numeral en lo que interesa, lo siguiente:

“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 marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.”

“Artículo 21.- (...) 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; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena. (...)”

Las anteriores disposiciones son muy claras en cuanto a la vigencia de la marca y al plazo para su renovación, pedido que debe plantearse durante el año anterior a la fecha de vencimiento del registro o dentro de un período de seis meses posteriores al referido vencimiento, supuestos que si no se observan, dan como resultado la caducidad de la correspondiente inscripción. La Ley de cita es muy amplia en sus disposiciones, hasta conceder un plazo de gracia adicional a la fecha de vencimiento, vencido el cual, ante la inercia del interesado, necesariamente se tiene que tener caduco el registro, pues por razones de seguridad y como es usual en el ordenamiento jurídico, debe existir

un plazo para alegar lo pertinente, ido el cual, no existe posibilidad de volver sobre lo que no se hizo a tiempo.

En el caso en estudio, el señor Galeano Torres, a nombre de su representada, presentó la solicitud de renovación de la marca Galeano el día 19 de junio de 2006, habiendo vencido la inscripción del signo el 4 de agosto del 2003, sea más de dos años después del 4 de febrero del 2004, que era cuando le vencían los seis meses de gracia conferidos por la ley para estos menesteres, siendo evidente así, la extemporaneidad con que la persona jurídica dicha presentó su gestión.

Por ende, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazarle su pedido, criterio que este órgano de alzada avala en todos sus extremos, pues *“Caso de que no se renueve la marca, la caducidad de la misma se produce por ministerio de la Ley, (...). (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, 1ª. Ed., Civitas Ediciones S.L., Madrid, España, 2002, p. 530).*

QUINTO. SOBRE LO QUE TIENE QUE RESOLVERSE. Por todo lo anterior, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las once horas, cuarenta y un minutos del veintiuno de julio del dos mil seis, la cual se confirma en todos sus extremos, dado que la solicitud de renovación de la marca Galeano fue presentada más de seis meses después de la fecha de su vencimiento.

SEXTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Rubén Enrique Galeano Torres, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de Compañía Internacional de Seguros Galeano S. A. en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos del veintiuno de julio de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Duran Abarca

DESCRIPTOR:

- Renovación de la inscripción de la marca