

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N°: 2006-0201-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “sjPosible (Diseño)”**

**Asociación Instituto de Arquitectura Tropical, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7303-05)**

### ***VOTO N° 309-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas del veintinueve de setiembre de dos mil seis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor de edad, casada una vez, Abogada, vecina de San Rafael de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en su calidad de *Apoderada Especial* de la **Asociación Instituto de Arquitectura Tropical**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-002-198301, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con trece minutos del veinticuatro de enero de dos mil seis.

#### ***RESULTANDO:***

**I.-** Que mediante escrito presentado el 23 de setiembre de 2005, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la **Asociación Instituto de Arquitectura Tropical**, solicitó la inscripción de la marca de servicios: “***SjPosible (Diseño)***”, en **Clase 37** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir servicios de construcción, reparación e instalación, especialmente los servicios que ofrecen organizaciones para la restauración de objetos a su condición original o su preservación sin alterar su estado físico o químico.

**II.-** Que por haberse estimado que la contestación a una prevención efectuada a la asociación solicitante, se hizo de manera extemporánea, mediante resolución dictada a las diez horas con trece minutos del veinticuatro de enero de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “***POR TANTO*** / *Con base en las razones expuestas y la cita de*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de la Marca de Servicios SJ POSIBLE (DISEÑO), clase 37 presentada por ASOCIACION (sic) INSTITUTO DE ARQUITECTURA TROPICAL y se ordena el archivo del expediente. NOTIFIQUESE (sic)...” (Se mantiene la redacción del original).*

**III.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2006, la Licenciada Garnier Acuña, en representación de la **Asociación Instituto de Arquitectura Tropical**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día 24 de agosto del año en curso, sustanció el recurso, argumentando en términos generales, lo siguiente: que el Registro de la Propiedad Industrial no cuenta con un fax exclusivo para recibir notificaciones; que el día en que se intentó enviar por ese medio el escrito en el que se cumplía con la prevención efectuada por ese Registro, el fax de éste no dio tono, por lo que tuvo que ser enviado ese documento por otro número; que el Registro aludido no sólo incumplió con su obligación de garantizar la normal recepción de la contestación, sino que le trasladó a su patrocinada esa responsabilidad, “...aplicándole la sanción más grave como lo es el archivo de las diligencias...”.

**IV.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora; y**

### ***CONSIDERANDO:***

**PRIMERO:** **En cuanto a los hechos probados.** Ante la ausencia de un elenco de hechos probados en la resolución apelada, este Tribunal consigna los siguientes de interés para la resolución de este asunto:

**1º** Que la Licenciada Denise Garnier Castro, es *Apoderada Generalísima Sin Límite de Suma* de la **Asociación Instituto de Arquitectura Tropical** (ver folio 4).

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

- 2° Que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32 horas del 28 de octubre de 2005, mediante la cual se le previno a la apoderada de la **Asociación Instituto de Arquitectura Tropical**, con el apercibimiento de ley, efectuar dos correcciones a la solicitud de inscripción de la marca solicitada, le fue notificada el día 02 de diciembre de 2005 (ver folio 9, frente y vuelto).
- 3° Que para cumplir con esa prevención, la apoderada de la **Asociación Instituto de Arquitectura Tropical** transmitió, vía fax, al Registro de la Propiedad Industrial, el escrito fechado 06 de enero de 2006, recibido en ese Registro a las 16:04 horas de ese mismo día (ver folios 12 y 13), y cuyo original fue recibido en ese Registro el 09 de enero de 2006 (ver folios 10 y 11).
- 4° Que la hora exacta de cierre de las oficinas del Registro de la Propiedad Industrial, son las 16:00 horas (hecho no controvertido; ver resolución apelada, a folios 14 y 15; escrito de apelación, a folios del 16 al 19; y escrito de apersonamiento ante este Tribunal, a folios del 30 al 33).

**SEGUNDO:** En cuanto a los hechos no probados. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO.** En cuanto al fondo. A-) **Sobre el trámite de inscripción de las marcas.** 1-)

Sin pretender agotar el tema, tratándose de la materia marcaria, el procedimiento administrativo que debe seguirse para la inscripción de una marca es, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero del 2000, en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y al Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca, con arreglo a los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento), lo que implica, entre otros requisitos, acreditar la personería que se invoque, y pagar la tasa establecida;
- b) superar el examen de la “forma” de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las

correcciones pertinentes, que si no se hacen, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), que pondrá fin al procedimiento;

- c) superar el examen del “fondo” de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículo 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una objeción a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de 2 meses calendario para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículo 14 de la Ley, y 20 del Reglamento);
- d) si son superados ambos exámenes, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículo 15 de la Ley, 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una oposición a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley, 22 del Reglamento); y
- e) si no hubo oposiciones, o si éstas no son procedentes, acto seguido el Registro declara con lugar la solicitud, disponiendo la inscripción de la marca solicitada (artículo 18 de la Ley, 25 del Reglamento).

2-) Todo este procedimiento se hace bajo el entendido de que cualquier decisión que tome el Registro, estará sujeto al *Recurso de Revocatoria* previsto en el artículo 64 del Reglamento, y de que sólo los actos finales que emita ese Registro en esta materia (a saber, estos tres: 1°, el que declare el abandono de la solicitud; 2°, el que disponga el rechazo de la solicitud por la contravención de los artículos 7° u 8° de la Ley de Marcas; y 3°, el que se pronuncie con relación a las oposiciones formuladas en contra de la inscripción de la marca solicitada) tendrán el *Recurso de Apelación*, tal como lo estipula clara y expresamente el numeral 65 del Reglamento, y se infiere de lo establecido en el artículo 25, inciso a), de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Ley N° 8039, del 12 de octubre del 2000) que dio origen a este Tribunal.

**B-) Sobre el uso del fax en la Administración en general. 1-) El *debido proceso legal*, como principio general consagrado en la Constitución Política, integra en su contenido aspectos fundamentales que deben apreciarse de acuerdo con la naturaleza del caso, destacándose dentro de aquéllos la obligación de que sean practicadas todas las notificaciones que correspondan, carga que tiene rango constitucional en razón de que ese proceder forma parte del concepto general del debido proceso que establece el artículo 39 de la Constitución, pues por esa vía se garantiza a las personas, que tendrán oportunidad de proveer la defensa de sus intereses. En el caso de cualquier clase de procedimiento administrativo, debe tenerse presente que la comunicación adecuada de los actos del procedimiento no se trata de un formalismo a ultranza, sino más bien de una manera de exigir un correcto proceder de la Administración, pues en definitiva toda decisión que tome dentro de un procedimiento debe ser comunicada al administrado. 2-) La *notificación*, pues, es el acto instrumental específico mediante el cual se exterioriza y pone en conocimiento de los interesados una determinada resolución administrativa; constituye un elemento fundamental para la seguridad jurídica, una *conditio iuris* de cuya realización depende la eficacia del acto; y un presupuesto para que el interesado pueda utilizar los recursos administrativos y judiciales, según sea el caso, y es por eso "*... que la notificación, además de sobre la eficacia de los actos, incide sobre las garantías del administrado.*" (Escusol Barra, Eduardo y Rodríguez-Zapata Pérez, Jorge. Derecho Procesal Administrativo. Editorial Tecnos, Madrid, 1995, p. 268). 3-) Ahora bien, no hay duda alguna de que el uso del fax, como vía o medio de notificación, es un medio legal, idóneo, oportuno, suficiente y menos oneroso que otros, para comunicar los actos que emite la Administración Pública, tal como lo ha sostenido la Procuraduría General de la República (en adelante, "PGR"), que ha llegado a establecer (véase, por ejemplo, el dictamen **C-062-2000**, del 31 de marzo de 2000), entre otros aspectos, lo siguiente:**

- a) que si una institución está equipada con fax, existe la posibilidad de notificar por ese medio al administrado, siempre que él lo establezca expresamente;
- b) que al tenor de los principios de informalidad, celeridad, simplicidad, economía procesal e in dubio pro actione, es posible la presentación por medio de fax de recursos;
- c) que no obstante lo anterior, de conformidad con el numeral 6 bis párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Nº 7333, del 5 de mayo de 1993, "LOPJ", en

adelante), es un requisito *sine qua non* que el administrado presente el documento original dentro de los siguientes tres días del envío que haya hecho por fax.

4-) La posibilidad de que la Administración Pública utilice el fax, como medio o vía para realizar la notificación de sus actos, se sustenta en los artículos 225 párrafo 1° y 269 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante, “LGAP”), que mandan a que el procedimiento administrativo se realice con arreglo a las normas de economía, informalismo, simplicidad, celeridad y eficiencia, por lo que de acuerdo con el criterio de la PGR, ante la ausencia de una regulación expresa en la normativa de la institución de que se trate, y por lo establecido en el artículo 229 de la LGAP “... es preciso aplicar supletoriamente la Ley General de la Administración Pública, y la Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales N° 7637 del 21 de octubre de 1996. [Porque] Esta última ley pretende un sistema de comunicación de las resoluciones y actos procesales que sea más ágil y acorde con el desarrollo actual de la sociedad...” (ver dictamen C-309-2000, del 13 de diciembre de 2000).

**C-) Sobre el uso del fax en el quehacer del Registro de la Propiedad Industrial. 1-)**

Partiendo de las bases que anteceden, ocurre que tratándose del ámbito de la propiedad intelectual, y de manera más concreta, de los procedimientos que se siguen en el Registro de la Propiedad Industrial en pos de la inscripción de los signos distintivos, se tiene que los artículos 3° y 8° del Reglamento de la Ley de Marcas estipulan lo siguiente:

“ **Artículo 3.-** *Requisitos comunes de toda primera solicitud*

“ *Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud relativa al registro de una marca u otro signo distintivo se dirigirá al Registro y deberá contener los siguientes requisitos:*

“ (...)

“ d) *Dirección exacta, apartado postal, **fax para recibir notificaciones**, o cualquier otra comunicación por medio electrónica.*

“ (...)

“ **Artículo 8.-** *Notificaciones*

“ *El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:*

“ (...)

“ c) **Fax o cualquier medio electrónico.**

“ *Los plazos establecidos en la Ley o este Reglamento se computarán a partir del día siguiente en que se practique la notificación correspondiente,*

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

*sea personal, por fax o cualquier otro medio electrónico. El plazo por correo certificado se computará después de los cinco días hábiles siguientes de puesta en el correo, la resolución correspondiente.” (Los énfasis no son del original).*

2-) Como se infiere de lo transcrito, el Reglamento de la Ley de Marcas da por supuesta la posibilidad de que el Registro de la Propiedad Industrial pueda notificar a sus usuarios, **vía fax**; sin embargo, de la lectura íntegra, tanto de ese Reglamento, como de la Ley de Marcas, se tiene que ninguno de tales cuerpos normativos regulan cómo deben ser practicadas tales notificaciones. Ante esta situación, y siguiendo el criterio de la PGR, **a ese tipo de comunicaciones les resultan aplicables** (véase el ya citado dictamen **C-309-2000**), las reglas sobre el particular contenidas, entre otros textos, en la LOPJ; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales (N° 7637, del 21 de octubre de 1996); y en el Reglamento para el Uso de Fax como Medio de Notificación en los Despachos Judiciales (Acuerdo de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, de la Sesión N° 27-96, Artículo XII, del 11 de noviembre de 1996), que en definitiva son aplicable a todas las diferentes jurisdicciones, con la finalidad de unificar criterios en la administración de justicia sobre la materia que regulan, y que permiten el uso de un sistema de comunicación de las resoluciones y actos procesales, más ágil y acorde con el desarrollo actual de la sociedad.

**D-) Sobre la controversia motivo de apelación y lo resuelto por el Registro.** 1-) Una vez presentada la solicitud de inscripción de la marca que interesa, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:32 horas del 28 de octubre de 2005, le previno a la apoderada de la **Asociación Instituto de Arquitectura Tropical**, con el apercibimiento previsto en el artículo 13 de la Ley de Marcas, efectuar dos correcciones a esa solicitud: 1º, eliminar de la lista de los servicios a proteger, los no comprendidos en la clase solicitada; y 2º, que los servicios a proteger debían ser amparados a la clase 40 del nomenclátor internacional, y no en la clase 37, tal como se instó; esa resolución se le notificó a la Licenciada Denise Garnier Acuña el 02 de diciembre de 2005 (ver folio 9, frente y vuelto). Para cumplir con esa prevención, **la citada profesional transmitió, vía fax, al citado Registro, un escrito fechado 06 de enero de 2006, recibido en ese Registro a las 16:04 horas de ese mismo día** (ver folios 12 y 13), procediendo a la entrega de su original el 09 de enero de 2006 (ver folios 10 y 11). Sin embargo, al tomar en consideración el Registro de la

Propiedad Industrial, que la hora exacta del cierre de sus oficinas y, por consiguiente, la hora límite para la presentación oportuna de documentos, son las 16:00 horas, ese órgano estimó que la contestación de la prevención efectuada a la asociación solicitante, hecha vía fax, fue extemporánea, por lo que procedió a declarar el abandono de la solicitud, de conformidad con el numeral 13 *in fine* de la Ley de Marcas. 2-) Partiendo de esos presupuestos fácticos, para lo que interesa ser resuelto en esta oportunidad, resulta imprescindible tener a la vista lo que se establece en el artículo 6º bis de la LOPJ, que es la norma que prevé la utilización del fax, por parte de los particulares, como medio de comunicación. Dice así su párrafo 4º:

*“Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y cualquier otra documentación. Las partes también podrán utilizar esos medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales, siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación.”* (El subrayado no es del original).

Como se infiere de una interpretación dúctil de esa norma, la ley permite que los particulares presenten sus escritos (interlocutorios o que contengan recursos), con ocasión de un proceso judicial –o un procedimiento administrativo–, vía fax, en cuyo caso quedan con la obligación de presentar el original del documento dentro de los siguientes tres días hábiles después de la transmisión. Ahora bien, en el caso de marras, lo que interesa determinar es el momento en el que se debe tener por realizada la transmisión del escrito de la Licenciada Garnier Acuña, cuya supuesta extemporaneidad ha provocado esta apelación, partiendo de dos supuestos: 1º, que el Registro de la Propiedad Industrial cierra sus oficinas a las 16:00 horas; y 2º, que ese escrito fue recibido en el citado Registro, vía fax, un día determinado a las 16:04 horas. 3-) Sobre el primer punto, considera este Tribunal que no está sujeto a cuestionamiento alguno que el Registro **a quo** cierra sus oficinas, todos los días, a las 16:00 horas. Compele a esta afirmación, no sólo la certeza que tiene este despacho acerca de esa circunstancia, sino las mismas argumentaciones de la Licenciada Garnier Acuña, quien en su escrito de apelación, en el de su apersonamiento ante este Tribunal, y en su expresión de agravios, se manifestó siempre bajo ese entendido. 4-) El segundo punto, entonces, es el medular. Este Tribunal ha tenido por probado (ver supra, Considerando Primero), que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32 horas del 28 de octubre de 2005, mediante la cual se le previno a la Licenciada Garnier Acuña efectuar dos correcciones a la solicitud de



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

inscripción de la marca solicitada, le fue notificada el día 02 de diciembre de 2005. Una vez efectuado el cómputo del **plazo perentorio de 15 días hábiles** en el que debía cumplir con ello, se tiene que tal plazo vencía, fatalmente, el día 06 de enero de 2006. Para cumplir con esa prevención, la citada profesional transmitió, vía fax, al Registro referido, un escrito fechado, efectivamente, 06 de enero de 2006, **pero que no fue recibido en ese Registro sino hasta las 16:04 horas de ese mismo día**. En tal virtud, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 147 del Código Procesal Civil, como el Registro cierra sus oficinas a las 16:00 horas, la presentación de ese escrito debe ser tenida como efectuada el día siguiente, 07 de enero de 2006, con lo cual, tal como bien lo interpretó el órgano registral, el cumplimiento de la prevención resultó extemporáneo. Sobre esta solución, resulta muy atinada esta cita del **Voto N° 592-2004**, dictado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a las 9:30 horas del 28 de mayo de 2004, que ilustra, con una vocación de amplitud, cómo opera en la práctica la presentación de escritos en la sede judicial, pero que también es extensiva a la administrativa, por cuando tal como ya se expuso, en ambas es aplicable la misma normativa. En lo que interesa, dice así:

“ (...) Es importante establecer cómo deben considerarse los plazos cuando se presentan escritos en las oficinas de recepción de documentos que funcionan en algunos circuitos judiciales con un horario de atención al público que va hasta las dieciocho horas. En ese sentido, el **Consejo Superior del Poder Judicial** en sesión número 61 del primero de agosto del dos mil uno, Artículo LVI estableció lo siguiente: *“Comunicar a la Licda Méndez Alvarado que la Corte Plena en sesión celebrada el 12 de abril de 1999, artículo IX, acordó ampliar el horario de recepción de documentos de ese Circuito, conforme ahí se indicó y que el plazo de apelación es un asunto que determinará el Juez en el proceso correspondiente. **Es entendido que los documentos recibidos después de las 16:30 horas, se tendrán por recibidos para efectos judiciales el día hábil siguiente**”*(el resaltado es suplido). La razón para que el plazo se deba computar hasta el día hábil siguiente tiene que ver con aspectos de seguridad y de igualdad de posibilidades para los actores del proceso, esto porque las oficinas de recepción de documentos no existen en todos los circuitos judiciales y la extensión del horario es tan sólo una facilidad que se le da al usuario para presentar sus documentos, pero por supuesto que siempre debe velar por los vencimientos de los plazos en sus gestiones. Porque lo contrario implicaría una diferencia odiosa para quienes tienen la posibilidad de presentar escritos en estas oficinas y quienes deben hacerlo en los despachos respectivos, además que los plazos y los horarios de trabajo están claramente determinados. En el caso que nos ocupa, si el recurso se hubiera interpuesto fuera del horario, pero durante los quince días hábiles, el recurrente no hubiera tenido ningún problema, porque siempre hubiera llegado dentro del plazo al

despacho correspondiente. Esta situación es similar a los casos en que se interpone vía fax un recurso pero fuera del horario de los despachos, no habría problema de admisibilidad si el mismo es recibido en la oficina respectiva durante el plazo correspondiente, en este sentido esta Sala en el Voto 00652 del dos mil tres declaró inadmisibile por extemporáneo el recurso de casación porque la trasmisión del mismo se inició fuera del horario ordinario de trabajo, de modo que fue recibido en el despacho al día siguiente cuando ya había vencido el plazo. Conforme lo expuesto se declara extemporáneo el recurso de casación interpuesto y por consiguiente el mismo resulta inadmisibile. (...)” (Las cursivas y la negrita son del original).

5-) Corolario de lo expuesto es que, por más gravoso que le resulte a los intereses particulares de la patrocinada de la apelante, por razones superiores, por el respeto que le compete del principio de legalidad, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en considerar como extemporáneo el cumplimiento de las prevenciones hechas oportunamente a la Licenciada Ganrier Acuña, pues lo que hizo el órgano registral fue, en definitiva, ajustar su actuación a la legalidad, debiéndose así dar espaldarazo a la decisión objeto dealzada.

**CUARTO.** En cuanto a la improcedencia de los agravios formulados. A-) En defensa de los intereses de la **Asociación Instituto de Arquitectura Tropical**, la Licenciada Garnier Acuña argumentó que el Registro de la Propiedad Industrial no cuenta con un fax exclusivo para recibir notificaciones, razón por la cual el día en que se intentó enviar por ese medio el escrito en el que se cumplía con la prevención efectuada por ese Registro, el fax de éste no dio tono, por lo que tuvo que ser enviado ese documento por otro número; acotó que ese Registro no sólo incumplió con su obligación de garantizar la normal recepción de la contestación, sino que le trasladó a su patrocinada esa responsabilidad, “...aplicándole la sanción más grave como lo es el archivo de las diligencias...”. No lleva razón la apelante. Ciertamente es que conforme al artículo 6º bis, ab initio e in fine de la LOPJ, desde el momento en que hace uso del fax, al Registro de la Propiedad Industrial le compete garantizar la autenticidad, integridad, seguridad, y conservación de las transmisiones, pero no menos cierto es que ese es un deber respecto de sus transmisiones, no de terceros, y es por esa misma razón, que por un lógico y elemental sentido común y deber de diligencia, los particulares deben tener en consideración, al momento de realizar un envío por fax, que son múltiples y muy variados los riesgos por los cuales un envío por ese medio puede fracasar, desde algo tan vano como que el fax esté siendo ocupado por la recepción de una transmisión más temprana, como algo tan

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

inesperado como un fallo mecánico del aparato. Y bajo esta tesitura, no puede obviar este Tribunal que por una manifestación espontánea de la apelante (visible a folio 18, en el primer párrafo), “...*el envío de la contestación fue iniciada antes del cierre físico de las Oficinas [sic] del Registro de la Propiedad Industrial...*”, y acota este Tribunal, justamente el último día hábil para cumplir con la prevención efectuada casi un mes calendario antes, por lo que el riesgo en que se colocó la apelante no puede ser imputado al Registro, resultando inconducentes, huelga decir, el resto de alegatos hechos en sentido contrario. **B-)** Alegó también la apelante, que conforme al artículo 13 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales, todos los días y horas serán hábiles para practicar las notificaciones, por lo que también por esa razón su contestación fue hecha dentro del plazo otorgado por el Registro. Sin embargo, tampoco en esto lleva razón, toda vez que esa norma está prevista única y exclusivamente para las autoridades, sean judiciales o administrativas, y no para los particulares; nótese que bajo ese argumento, el control y la seguridad jurídico-procesal se verían inmersos en un estado caótico, que jamás nunca el legislador hubiese fomentado, tal como se infiere del **Voto N° 592-2004**, ya transcrito aquí de manera parcial, y al que se remite. **C-)** Finalmente, argumentó la apelante que lo resuelto por el Registro contravino lo estipulado en el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, en lo concerniente a que su propósito es inscribir los documentos, y a su deber de simplificar y acelerar ese trámite. Y tampoco lleva razón, por cuanto si bien es cierto que esas son reglas de actuación que deben gobernar a los distintos Registros que conforma el Registro Nacional, lo cierto es que deben ser armonizadas con el resto del ordenamiento, procesal y sustantivo, que aquéllos deben aplicar. En este caso en concreto, recuérdese que es una misma norma de la Ley de Marcas, el artículo 13, la que prevé la posibilidad de que el Registro pida correcciones a los solicitantes de la inscripción de una marca, y que éstos deben cumplir con ello dentro de un plazo perentorio de 15 días hábiles, “...*bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”, no siendo responsabilidad del Registro que la apelante se haya colocado en esa situación.

**QUINTO.** **En cuanto a lo que debe ser resuelto.** Partiendo del análisis que antecede, fácil es colegir que todos y cada uno de los agravios formulados, son inadmisibles, por lo que lo procedente será declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con trece minutos del veinticuatro de enero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se deberá confirmar.

**SEXTO.** 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con trece minutos del veinticuatro de enero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Dr. Suárez Baltodano salva el voto 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Lic. Adolfo Durán Abarcaz***

***Licda. Rocío Cervantes Barrantes***

***Dr. Pedro Suárez Baltodano***

**VOTO SALVADO DEL JUEZ PEDRO SUAREZ BALTODANO**

El presente voto se salva basado en el siguiente análisis basado en la interpretación e integración del Derecho en los casos en que existen leyes especiales y posteriores que pueden haber derogado a las generales y anteriores por un lado, y por el otro, en la necesidad de adaptar al Derecho frente a los cambios generados por el uso de nuevas tecnologías en materia de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones Judiciales y Administrativas. .

**EL USO DEL FAX EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**Aspectos Generales**

Como bien se ha indicado en el voto anterior, la posibilidad de que la Administración Pública utilice el fax, como medio o vía para realizar la notificación de sus actos, se sustenta en los artículos 225 párrafo 1° y 269 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante, “LGAP”), que mandan a que el procedimiento administrativo se realice con arreglo a las normas de economía, *informalismo*, simplicidad, celeridad y eficiencia, por lo que de acuerdo con el criterio de la PGR, ante la ausencia de una regulación expresa en la normativa de la institución de que se trate, y por lo establecido en el artículo 229 de la LGAP “... *es preciso aplicar supletoriamente la Ley General de la Administración Pública, y la Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales N° 7637 del 21 de octubre de 1996. [Porque] Esta última ley pretende un sistema de comunicación de las resoluciones y actos procesales que sea más ágil y acorde con el desarrollo actual de la sociedad...*” (ver dictamen **C-309-2000**, del 13 de diciembre de 2000<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> El dictamen **C-062-2000**, del 31 de marzo de 2000), entre otros aspectos, lo siguiente:

- a) que si una institución está equipada con fax, existe la posibilidad de notificar por ese medio al administrado, siempre que él lo establezca expresamente;
- b) que al tenor de los principios de informalidad, celeridad, simplicidad, economía procesal e in dubio pro actione, es posible la presentación por medio de fax de recursos;

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Es importante analizar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual nos indica en su artículo 6 bis lo siguiente:

*ARTICULO 6 bis.- Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad. Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos soportes los harán perder el valor jurídico que se les otorga en el párrafo anterior.*

*Cuando un juez utilice los medios indicados en el primer párrafo de este artículo, para consignar sus actos o resoluciones, los medios de protección del sistema resultan suficientes para acreditar la autenticidad, aunque no se impriman en papel ni sean firmados.*

*Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y cualquier otra documentación. Las partes también podrán utilizar esos medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales, siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación.*

*La Corte Suprema de Justicia dictará los reglamentos necesarios para normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados medios; para garantizar su seguridad y*

- 
- c) que no obstante lo anterior, de conformidad con el numeral 6 bis párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Nº 7333, del 5 de mayo de 1993, “LOPJ”, en adelante), es un requisito *sine qua non* que el administrado presente el documento original dentro de los siguientes tres días del envío que haya hecho por fax.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*conservación; así como para determinar el acceso del público a la información contenida en las bases de datos, conforme a la ley.*

*(Así adicionado este artículo por el numeral 9° de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)*

Es importante indicar que este artículo 6 bis en su párrafo expresamente da la oportunidad a las partes para el uso de este mecanismo, cuando indica literalmente: “*Las partes también podrán utilizar esos medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales, siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación*”.

Del análisis del artículo anterior concluir lo siguiente:

- 1.- Se trata de una norma especial, que establece un sistema nuevo a efecto de ajustar los trámites judiciales a las NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- 2.- Las partes podrán utilizar las nuevas tecnologías, tales como el sistema de fax para presentar solicitudes y recursos, y cuando cumplan el requisito que se dirá, se tendrá la solicitud o recurso como recibida en el momento de recibida la primera comunicación<sup>2</sup>.
- 3.- Como *único* requisito se pide que las partes remitan el documento original dentro de los tres días siguientes. De esta forma, el principal efecto del uso del fax es que el presentar el fax da a las partes un plazo adicional de TRES días para presentar el documento original. Se busca entonces facilitar a las partes el presentar recursos y documentos a los tribunales utilizando este mecanismo. Esta ventaja es mayor para las partes que se ubican más lejos del despacho, ya que la ventaja principal del mecanismo es comunicar al despacho el recurso a efecto de obtener una prórroga de 3 días para la presentación del documento.

---

<sup>2</sup> Ejemplo de la aplicación de esta norma es precisamente el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite al administrado presentar un recurso por medio de fax.

4.- La reglamentación de esta materia se dará por norma especial y no por norma general. Al respecto se indicó: *La Corte Suprema de Justicia dictará los reglamentos necesarios para normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados medios; para garantizar su seguridad y conservación; así como para determinar el acceso del público a la información contenida en las bases de datos, conforme a la ley.* Con esto el legislador nos indicó muy claramente que el uso de nuevas tecnologías requería además de normas especiales que se ajusten plenamente a sus características.

Dentro de las normas especiales que se han dictado para regular la materia encontramos la Ley N° 7637, LEY DE NOTIFICACIONES, CITACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES JUDICIALES. Al respecto, es de especial interés analizar los siguientes artículos, los cuales tienen relevancia para determinar ese “régimen especial que debe aplicarse a las actuaciones realizadas a través de tecnologías modernas, tales como el fax”.

Ya en su artículo 1<sup>3</sup>, esta ley nos señala los principios de esta ley, cuyo propósito es “*es modernizar, depurar y agilizar el servicio, dotándolo de mayor eficiencia*”. Además, el artículo 1 nos explica claramente los alcances de esta ley cuando nos indica: “*Esta regulación contiene normas generales sobre la materia y se aplicará a las diferentes jurisdicciones. Los preceptos que, por su peculiaridad, no pueden ser abarcados en la presente ley se reservarán para los códigos respectivos*”. De esta manera, podemos considerar esta normativa como una norma de carácter general (especial) en lo que corresponde a la materia que regula, en este caso específico, el uso del fax para la presentación de solicitudes y recursos a la administración de justicia.

---

<sup>3</sup> El artículo primero textualmente nos indica. “**ARTICULO 1.- Principios**

*Esta ley regula lo referente a notificaciones, citaciones y otros comunicados judiciales para que, por medio de la centralización, se logre la especialización funcional y la adecuada división del trabajo administrativo. El propósito es modernizar, depurar y agilizar el servicio, dotándolo de mayor eficiencia. Esta regulación contiene normas generales sobre la materia y se aplicará a las diferentes jurisdicciones. Los preceptos que, por su peculiaridad, no pueden ser abarcados en la presente ley se reservarán para los códigos respectivos.”*



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

En lo que corresponde a la notificación vía fax, esta ley recoge en su artículo 6<sup>4</sup> los mismos principios antes analizados por el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir que los documentos emitidos por fax *“tendrán la validez y eficacia de un documento original siempre y cuando queden garantizados su autenticidad, integridad y el debido cumplimiento de las leyes procesales pertinentes”*. Además, se reitera el principio que la reglamentación de esta materia se dará por ley especial, ya que el citado artículo nos indica: *“Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia para reglamentar la notificación en estrados y por cualquiera de estos medios y los que surjan en el futuro”*.

Esta ley nos da un principio general básico en cuanto a los días y horas hábiles para recibir notificaciones:

### *ARTICULO 13.- Días y horas hábiles*

---

<sup>4</sup> Este Artículo literalmente nos indica: *“ ARTICULO 6.- Notificación por medio o lugar señalado*

*Las resoluciones no comprendidas en el artículo 2 se notificarán en el lugar señalado, en estrados o apartado, por fax o cualquier otra forma que permita la seguridad del acto de comunicación. Los documentos emitidos por cualquiera de estos medios tendrán la validez y eficacia de un documento original siempre y cuando queden garantizados su autenticidad, integridad y el debido cumplimiento de las leyes procesales pertinentes. La parte señalará también lugar para recibir notificaciones, y el despacho lo utilizará según su criterio. Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia para reglamentar la notificación en estrados y por cualquiera de estos medios y los que surjan en el futuro.*

*Con la finalidad prevista en el párrafo anterior, las partes indicarán en su primer escrito, el medio y lugar para recibir notificaciones. No obstante, el juez, en su primera resolución, prevendrá al demandado sobre el cumplimiento de esta obligación. En ambos casos, la omisión producirá las consecuencias de la notificación automática.*

*El señalamiento valdrá para la segunda instancia y casación, cuando los tribunales respectivos tuvieren su asiento en el mismo lugar.*

*En cuanto a las notificaciones contempladas en este artículo, inclusive las efectuadas por edicto, salvo las practicadas por apartado, las copias de los escritos y documentos quedarán a disposición de las partes en el respectivo tribunal.*

*El Estado, sus instituciones, incluso los bancos, estatales y privados, y las demás instituciones financieras designarán una sola oficina o lugar para atender notificaciones en los procesos de los que sean parte, tramitados en el mismo perímetro judicial.”*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*Todos los días y horas serán hábiles para practicar las notificaciones previstas en esta ley.*

El principio establecido de que todos los días y horas son válidas para practicar las notificaciones previstas en esta ley de un principio básico que se desprende de la lógica y del principio de eficiencia: La máquina que recibe el fax permite operar todos los días y a todas horas de forma automática, sin la necesidad de que un funcionario este pendiente operándola. Y este mismo principio también opera para las partes y usuarios de la oficina o despacho en su caso. Por otro lado, la norma habilita al Poder Judicial para contratar personal que se aproveche de esta circunstancia y pueda trabajar fuera de los días y horas hábiles para hacer las notificaciones<sup>5</sup>. Existe también otra razón de utilidad, y es que permite descongestionar el uso del aparato fax, porque la tecnología existente por otro lado no siempre permite recibir simultáneamente varios faxes, normalmente la línea telefónica utilizada solo puede ser conectada a la vez con otra. De esta forma, esta norma es atinente con el principio de eficiencia buscado y la forma como operan normalmente esta nueva tecnología, el fax.

Al respecto es importante analizar la forma como la Corte Suprema de Justicia ha regulado las notificaciones por fax a fin de determinar con mas claridad el marco legal especial en esta materia. La materia se rige por el Reglamento para el uso de fax como medio de Notificación en los Despachos Judiciales, 14-96, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-96, celebrada el 11 de noviembre de 1996, artículo XII.

En lo que aquí interesa, es importante analizar los siguientes artículos:

---

<sup>5</sup> Al respecto, el artículo 21 de la Ley indicada nos aclara lo anterior cuando indica:

***ARTICULO 21.- Autorización***

*Autorizase al Poder Judicial para crear los puestos necesarios, con cargo al Presupuesto Nacional, a fin de que el sistema de notificaciones aquí establecido funcione adecuadamente.*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

El Artículo 3<sup>6</sup> nos determina con claridad como se aplica el principio antes visto que todos los días y horas son hábiles para practicar, es decir, ejecutar las notificaciones. Esto porque el momento en que se tiene por hecha la notificación será el día hábil siguiente al que se hizo la transmisión, de forma que el hecho de que la transmisión se haga un día en el que la oficina del receptor estuviera cerrada, esto no afecta porque se parte del principio que la máquina de fax debe estar en plena facultad para recibir la transmisión, y la persona a la que se le envió el fax se tiene por notificada el día hábil siguiente al que se hizo la transmisión, día en que ya debe estar en condiciones de procesar la información y tomar todas las medidas necesarias para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. ARTICULO 21.- Autorización

Autorízase al Poder Judicial para crear los puestos necesarios, con cargo al Presupuesto Nacional, a fin de que el sistema de notificaciones aquí establecido funcione adecuadamente.

Por su parte, el Artículo 7<sup>7</sup> nos indica como debe de comprobarse la notificación en estos casos, cuando nos indica: “la notificación se comprobará por medio del registro de transmisión que provee el fax, el cual se adjuntará al expediente respectivo”. Además nos indica expresamente este artículo que pueden darse problemas en la realización de la notificación, por lo cual “*La Oficina Centralizada de Notificaciones, llevará un registro de las transmisiones realizadas y las no ejecutadas, así como de los motivos que impidieron realizarlas.*”

Los problemas por los cuales no puede transmitirse un fax pueden ser de diversa índole, por fallas en los equipos, en las líneas telefónicas, etc. En todo caso, justamente para evitar este

---

<sup>6</sup> Artículo 3°—*Las resoluciones se tendrán por notificadas el día hábil siguiente a aquél en que se hizo la transmisión.*

<sup>7</sup> Artículo 7°—*La notificación se comprobará por medio del registro de transmisión que provee el fax, el cual se adjuntará al expediente respectivo.*

*La Oficina Centralizada de Notificaciones, llevará un registro de las transmisiones realizadas y las no ejecutadas, así como de los motivos que impidieron realizarlas.*

tipo de problemas y dar una solución adecuada es precisamente que se habilitan todos los días y horas para ejecutar la transmisión.

Para resolver el problema de eventuales fallas técnicas, se establecen entonces mecanismos básicos para dar oportunidad a la parte que señalo el fax como medio de notificación que pueda corregir este tipo de problemas. En este sentido, el Artículo 8<sup>8</sup> del reglamento nos indica que *“quien deba realizar la notificación hará un mínimo de cinco intentos, con intervalos de al menos 30 minutos cada uno, para enviar el fax al número señalado, de los cuales se dejará constancia en el expediente, con especificación de día y hora”*. Esta norma nos aclara la necesidad de dar un tiempo prudencial, en este caso de 2 horas y media para poder realizar la notificación. Es precisamente por ello que es conveniente que se tengan habilitadas todos los días y las horas para poder hacer las transmisiones por esta vía.

Finalmente, es importante al retomar el análisis de la especialidad de la materia, que la Ley de Notificaciones antes comentada nos reitera este principio en el artículo 14, el cual indica:

*ARTICULO 14.- Vigencia de leyes especiales*

*Con la salvedad de las derogaciones y reformas aquí acordadas, el régimen de notificaciones de la presente ley no se aplicará a los casos previstos en disposiciones legales especiales. Tampoco, se aplicará en ese sentido a la Jurisdicción Constitucional, que, en su materia específica, seguirá rigiéndose por su régimen propio.*

Es importante recalcar que estamos frente una materia especial, y entonces únicamente leyes especiales en esta materia pueden revocar los principios generales antes esbozados.

**Aplicación de la Normativa Especial al Derecho Marcarío**

Dentro del régimen de leyes especiales aplicadas al uso del fax para notificaciones y

---

<sup>8</sup> Artículo 8°.—*Quien deba realizar la notificación hará un mínimo de cinco intentos, con intervalos de al menos 30 minutos cada uno, para enviar el fax al número señalado, de los cuales se dejará constancia en el expediente, con especificación de día y hora. (Así reformado mediante circular N° 127 del 18 de setiembre del 2006).*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

comunicaciones con los despachos que administran justicia encontramos lo indicado en los artículos 3° y 8° del Reglamento de la Ley de Marcas. Estos artículos estipulan lo siguiente:

“ **Artículo 3.-** *Requisitos comunes de toda primera solicitud*

“ *Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud relativa al registro de una marca u otro signo distintivo se dirigirá al Registro y deberá contener los siguientes requisitos:*

“ (...)

“ *d) Dirección exacta, apartado postal, **fax para recibir notificaciones**, o cualquier otra comunicación por medio electrónica.*

“ (...)

“ **Artículo 8.-** *Notificaciones*

“ *El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:*

“ (...)

“ *c) **Fax o cualquier medio electrónico.***

“ *Los plazos establecidos en la Ley o este Reglamento se computarán a partir del día siguiente en que se practique la notificación correspondiente, sea personal, por fax o cualquier otro medio electrónico. El plazo por correo certificado se computará después de los cinco días hábiles siguientes de puesta en el correo, la resolución correspondiente.”* (Los énfasis no son del original).

Es importante en este caso tomar en cuenta lo dispuesto por la norma especial, el artículo 3 del Reglamento de Notificaciones vía fax. Esta norma dispone que la notificación se tiene por hecha no el día en que se practique la transmisión, sino al día hábil siguiente a la transmisión. En estos casos, entonces el plazo al que se refiere el inciso c) del Artículo 8 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros signos distintivos empezaría a regir, el día hábil siguiente al que se realiza la transmisión.

La razón de lo anterior es que La Ley de Marcas y Otros signos distintivos no sigue el

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

principio establecido en el Código Procesal Civil en el sentido de que los términos corren al día siguiente de la notificación, sino el mismo día de la notificación.

Este principio lo encontramos en los artículos 13 y 14 de dicha Ley los cuales establecen:

*Artículo 13°- Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.*

*De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o 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 apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.*

*Artículo 14°- Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*

*En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.*

*(El subrayado no es del original)*

Situación distinta sería en el caso de las notificaciones en vía Judicial, donde si tendríamos que distinguir entre el día en que se practica la notificación, es decir se realiza la transmisión, el día en que se tiene por notificada a la parte, y el día en que inicia el plazo que sería de dos días hábiles siguientes, el primero para que se tenga como hecha la notificación y el siguiente para dar inicio al plazo.

Esta conclusión se basa entonces al distinguir de tres eventos diferentes: el día en que se

realiza la transmisión de la notificación, el día en que se tiene por practicada o hecha la notificación a la parte a la que se dirige la transmisión, que el día hábil siguiente a la transmisión del fax, y el día en que empieza a correr el término, que sería el día siguiente al que se tiene por practicada la notificación, sea el segundo día hábil siguiente a la transmisión del fax.

Esta distinción entre el día en que se practica la notificación y el día en que la misma se tiene por hecha es importante a efectos de no hacer mas gravosa a las partes la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante la posibilidad de que la notificación pueda ser transmitida en un día y una hora inhábil. Se parte del hecho de que la notificación se da al día hábil siguiente, como sería la situación normal antes de que se tuvieran estos medios técnicos. Es importante entonces observar que en este caso, la Ley de Marcas no sigue el principio general establecido en el Código Procesal Civil, en el sentido de que el plazo que empieza a correr a partir del día siguiente a la notificación de las partes<sup>9</sup>.

**PROBLEMA DE LA FALTA DE NORMA EXPRESA QUE DEFINA COMO DEBE DE SER HECHA POR LA PARTE LA NOTIFICACIÓN.**

Visto lo anterior, es importante determinar si las partes en el proceso podrían beneficiarse el principio general establecido por el Artículo 13 la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, que establece que todos los días y las horas son hábiles para transmitir o practicar las notificaciones y comunicaciones vía fax.

Al respecto es importante aclarar que la Oficina de Patentes no es parte en este asunto, sino es la Autoridad que administra en Costa Rica la Propiedad Intelectual, de forma que no estamos acá ante un plazo para *notificar* a una parte, sino estamos ante una comunicación hecha a una autoridad administradora de justicia o Judicial, comunicación para la cual todos los días y horas son hábiles para ese fin.

Al respecto, lo procedente es determinar que debe aplicarse el Artículo 14 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, esto siguiendo el criterio de la PGR, que indica que a ese tipo de comunicaciones les resultan aplicables (véase el ya citado

---

<sup>9</sup> Ver entre otros, los artículos Art. 34, 72, 160, 173, 309, 349, 556, 558, 919, 926 del Código Procesal Civil.

dictamen C-309-2000), las reglas sobre el particular contenidas, entre otros textos, en la LOPJ; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales (Nº 7637, del 21 de octubre de 1996); y en el Reglamento para el Uso de Fax como Medio de Notificación en los Despachos Judiciales (Acuerdo de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, de la Sesión Nº 27-96, Artículo XII, del 11 de noviembre de 1996), que en definitiva son aplicable a todas las diferentes jurisdicciones, con la finalidad de unificar criterios en la administración de justicia sobre la materia que regulan, y que permiten el uso de un sistema de comunicación de las resoluciones y actos procesales, más ágil y acorde con el desarrollo actual de la sociedad.

Bajo este criterio, la comunicación se tiene por practicada en el mismo día a cualquier hora, *ya que todas las horas de ese día se tendrían como habilitadas para ese efecto*, de conformidad con el Artículo 13 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales citado.

**PROBLEMA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO EN COMUNICACIONES REALIZADAS POR FAX**

Otro problema básico a aclarar acá es cuando debe tenerse por vencido el plazo en las comunicaciones realizadas por fax.

Al respecto, existen dos normas que pueden pretender regular la situación. La primera es el Artículo 13 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, bajo el cual, todas las horas están habilitadas para practicar la diligencia el día en que vence el término.

No obstante, cabe la pregunta si debemos aplicar la normativa general definida en el Código de Procedimientos Civiles que presenta una solución diferente. Al respecto, nuestro Código Procesal Civil utiliza el criterio de que en el tanto el Despacho se encuentre abierto, entonces el plazo no ha vencido dicho día. Ejemplo de lo anterior es el Artículo 146, el cual señala:

*ARTÍCULO 146.- Plazos por horas, días, meses y años.*

*Cuando este Código fije un plazo de veinticuatro horas, se entiende reducido a las que fueren de despacho el día en que comienza a correr.*



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*Los plazos por días se entiende que han de ser hábiles.*

*Los plazos por años o meses se contarán según el calendario, o sea, de fecha a fecha. Cuando el ordinal del día de partida no exista en el mes de vencimiento, el plazo concluirá el último día de éste.*

Especial interés tiene el determinar el día final de un plazo que es regulado expresamente por el Artículo 147 del Código de Rito que en el particular establece:

*ARTÍCULO 147.- Día final de un plazo.*

*Si el día final de un plazo fuere inhábil, se tendrá por prorrogado hasta el día hábil siguiente. La misma regla se aplicará cuando se declare de asueto parte de ese día final.*

*En todo plazo, el día de vencimiento se tendrá por concluido en el instante en que, según la ley, deba cerrarse el despacho ordinario del órgano jurisdiccional en donde haya de hacerse la gestión o practicarse la diligencia, pero serán admisibles y válidas las gestiones presentadas y las diligencias iniciadas en la hora exacta en que se cierran las oficinas judiciales.*

En este artículo sigue el mismo principio, antes dicho, que en el tanto la oficina no se haya cerrado el despacho ordinario del órgano jurisdiccional en donde haya de hacerse la gestión o practicarse la diligencia, el día de vencimiento no se tendrá por concluido. Cabe aquí preguntarse otra vez si debemos entonces aplicar el Artículo 147 del Código Procesal Civil en armonía con la ley especial que es el Artículo 13 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales en el sentido de que por ley, el despacho donde se practica la gestión de notificación NO CIERRA y tiene habilitadas para ese efecto todas las horas del día en que vence el término.

Es importante analizar los elementos del Artículo 147 del Código Procesal Civil para tener por vencido el plazo:

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

1.- El plazo se tiene por vencido en el momento en que por ley deba cerrarse el despacho. En este caso, se debería aplicar el Artículo 13 la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales en el sentido de que por ley, el despacho donde se practica la gestión de notificación NO CIERRA y tiene habilitadas para ese efecto todas las horas del día en que vence el término.

2.- Se trata del despacho ordinario del órgano jurisdiccional en donde deba hacerse la gestión o practicarse la diligencia. En este caso, el órgano ordinario donde debe de hacerse la notificación es un servicio mecánico que debe estar habilitado, como lo indicamos en el punto anterior todas las horas del día para practicar la comunicación.

3.- Se da tiempo de iniciar o presentar la gestión o diligencia, en el tanto la misma se haya iniciado antes o en la hora exacta en que se cierran las oficinas judiciales.

Los puntos 1 y 2 antes mencionados merecen un análisis más detallado:

En primer lugar debemos diferenciar entre la presentación física de un documento que debe hacerse personalmente a un funcionario del despacho, de la presentación que se hace a través de los otros medios autorizados.

La disposición de que la diligencia debe de practicarse en las horas hábiles del despacho tiene su sentido si tomamos en cuenta que dicha norma se refiere exclusivamente como hemos dicho a la presentación física del documento que debe ser recibido personalmente por un funcionario del despacho. En este caso en especial, el personal del despacho debe cerrar a alguna hora para concluir su labor diaria. La normativa es clara en el sentido que una ley indique el momento en que ya no se dará el servicio de administración de justicia. Una vez que ya el personal no esta disponible para atender a los usuarios, entonces no es válido que los usuarios busquen entregar el documento a otro despacho o que busquen probar que lo tenían disponible y no fue recibido por los funcionarios judiciales por estar cerrado.

Es también útil profundizar en el análisis del tercer punto. Acá estamos frente a un elemento de equidad y seguridad que incorpora el Artículo 147 antes citado en el sentido de que el

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

plazo se prorroga, es decir, se da tiempo para concluir la gestión, en el tanto la misma se haya iniciado antes o en la hora exacta en que se cierra el despacho.

De lo anterior podríamos concluir que si las oficinas no debían estar cerradas de conformidad por la ley y la parte se presenta dando formalmente inicio a la diligencia, la misma podrá concluir en cualquier otro momento, como sería al inicio del día hábil siguiente, ya que se tendría como iniciada antes del cierre o en el momento del cierre. Lo anterior aplica también en el caso de que el interesado se encontrara en el despacho, y no le fuera posible al personal del mismo atenderlo en ese momento porque se encuentra ocupado atendiendo otros asuntos mas urgentes o iniciados anteriormente.

Es importante entonces determinar como se aplica este principios de equidad y seguridad en la materia de las comunicaciones vía fax. En general, en el caso de tecnologías modernas, debe de determinarse cual es el régimen especial en la materia. En estos casos, cuando el despacho donde se realiza la gestión o diligencia de forma ordinaria es un medio mecánico, el cual debe por ley estar habilitado todos los días y las horas para recibir la comunicación, es más adecuado aplicar el artículo 13 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, de forma que se trata de un despacho para recibir dichas comunicaciones que no debe de cerrar. De forma tal, que el día tendría que tenerse por terminado cuando vengzan las horas del mismo, sea a la media noche. Esta interpretación sería además de justicia en el sentido de que no es posible para las partes e interesados poder hacer fila en el despacho y demostrar que se encuentran físicamente ahí a efectos de aplicar el principio de que en estos casos la diligencia se ha iniciado antes o en el momento en que cierre el despacho. La normativa reglamentaria emitida por la Corte al respecto claramente reconoce la posibilidad de que se den obstáculos para realizar la diligencia en el momento preciso, y es oportuno reiniciar los procesos de notificación cada media hora para dar tiempo por ejemplo a que termine la transmisión de fax iniciada anteriormente.

En sentido parecido, si por alguna razón el servicio de fax no se dio en las condiciones debida, debería en la aplicación del principio de seguridad y equidad establecido en el Artículo 3 del Código de Rito tener por iniciada la gestión durante el término en que falló el servicio para prorrogar el término otro tanto.

Esta interpretación que busca ser la menos gravosa y que garantiza mejor los derechos e intereses legítimos de los usuarios del Registro de la Propiedad Industrial se adecúa a lo ordenado por el Tratado Internacional ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), en los términos siguientes:

**REGULACION EN EL ADPIC DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

En el ADPIC se establece claramente que la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual conllevan un procedimiento administrativo. Dentro de los principios que rigen este procedimiento encontramos lo dispuesto en el artículo 41, incisos 2 y 3, a los cuales que remite expresamente el artículo 62,4 que analizaremos más adelante. Los incisos mencionados indican lo siguiente:

2. *Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.*

3. *Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.*

Con vista en estos incisos, cabe la pregunta si el exigir la aplicación el artículo 1256 del Código Civil no resulta una práctica contraria a esta normativa que, como tratado internacional, tiene rango superior a las leyes según dicta el artículo 7 constitucional. La normativa señalada establece claramente la obligación del Estado Costarricense de asegurarse que los procedimientos no sean innecesariamente complicados o gravosos.

En este mismo sentido, la **PARTE IV del ADPIC, ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS**, en su artículo 62 nos aclara la materia:

**Artículo 62**

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

1. *Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.*
2. *Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.*
3. *A las marcas de servicio se aplicará mutatis mutandis el artículo 4 del Convenio de París (1967).*
4. *Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.*
5. *Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.*

### ***Sobre la controversia motivo de apelación y lo resuelto por el Registro.***

Al respecto es importante analizar los siguientes puntos:

#### **Sobre la Situación Fáctica de la Controversia**

1-) Tal y como ya se indicó, la controversia en cuestión es precisamente determinar si en el caso de comunicaciones vía fax para efectuar correcciones a solicitudes hechas al Registro de la Propiedad Industrial, debe de aplicarse literalmente el Artículos 147 del Código Procesal Civil. En este caso, la Licenciada Denise Garnier Acuña el 02 de diciembre de 2005 (ver folio

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

9, frente y vuelto), para cumplir con esa prevención, transmitió, vía fax, al citado Registro, un escrito fechado 06 de enero de 2006, recibido en ese Registro a las 16:04 horas de ese mismo día (ver folios 12 y 13), procediendo a la entrega de su original el 09 de enero de 2006 (ver folios 10 y 11). Este Tribunal ha tenido por probado que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32 horas del 28 de octubre de 2005, mediante la cual se le previno a la Licenciada Garnier Acuña efectuar dos correcciones a la solicitud de inscripción de la marca solicitada, le fue notificada el día 02 de diciembre de 2005. Una vez efectuado el cómputo del **plazo perentorio de 15 días hábiles** en el que debía cumplir con ello, se tiene que tal plazo vencía, fatalmente, el día 06 de enero de 2006. Para cumplir con esa prevención, la citada profesional transmitió, vía fax, al Registro referido, un escrito fechado, efectivamente, 06 de enero de 2006, pero que no fue recibido en ese Registro sino hasta las 16:04 horas de ese mismo día

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial determino que toda vez que la hora exacta del cierre de sus oficinas se da a las 16:00 horas, por consiguiente, la hora límite para la presentación oportuna de documentos vía fax son las 16:00 horas. Por esa razón, ese órgano estimó que la contestación de la prevención efectuada a la asociación solicitante, hecha vía fax, fue extemporánea, por lo que procedió a declarar el abandono de la solicitud, de conformidad con el numeral 13 *in fine* de la Ley de Marcas.

2-) Por su parte, la gestionante cumplió a cabalidad, entregando el documento que había enviado por fax en el termino indicado por el artículo 6° bis de la LOPJ, que es la norma que prevé la utilización del fax, por parte de los particulares, como medio de comunicación. Dice así su párrafo 4°:

*“Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y cualquier otra documentación. Las partes también podrán utilizar esos medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales, siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación.”* (El subrayado no es del original).

De conformidad con la ley, la presentación de la petición se tiene entonces realizada a las 14:06 horas del día en que venció el plazo para su presentación de conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**Sobre la Problemática de la Aplicación literal del Artículo 147 del Código Procesal Civil y la Jurisprudencia Relacionada.**

1-) La aplicación literal de lo dispuesto en el artículo 147 del Código Procesal Civil, lleva a la conclusión de que como el Registro cierra sus oficinas a las 16:00 horas, la presentación de ese escrito debe ser tenida como efectuada el día siguiente, 07 de enero de 2006, con lo cual, tal como bien lo interpretó el órgano registral, el cumplimiento de la prevención resultó extemporáneo. El órgano registral sustenta su en el **Voto N° 592-2004**, dictado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a las 9:30 horas del 28 de mayo de 2004, que ilustra, con una vocación de amplitud, cómo opera en la práctica la presentación de escritos en la sede judicial, práctica que podría ser también extensiva a la administrativa, por cuando tal como ya se expuso, en ambas es aplicable la misma normativa. En lo que interesa, dice así:

“ (...) Es importante establecer cómo deben considerarse los plazos cuando se presentan escritos en las oficinas de recepción de documentos que funcionan en algunos circuitos judiciales con un horario de atención al público que va hasta las dieciocho horas. En ese sentido, el **Consejo Superior del Poder Judicial** en sesión número 61 del primero de agosto del dos mil uno, Artículo LVI estableció lo siguiente: *“Comunicar a la Licda Méndez Alvarado que la Corte Plena en sesión celebrada el 12 de abril de 1999, artículo IX, acordó ampliar el horario de recepción de documentos de ese Circuito, conforme ahí se indicó y que el plazo de apelación es un asunto que determinará el Juez en el proceso correspondiente. Es entendido que los documentos recibidos después de las 16:30 horas, se tendrán por recibidos para efectos judiciales el día hábil siguiente”*(el resaltado es suplido). La razón para que el plazo se deba computar hasta el día hábil siguiente tiene que ver con aspectos de seguridad y de igualdad de posibilidades para los actores del proceso, esto porque las oficinas de recepción de documentos no existen en todos los circuitos judiciales y la extensión del horario es tan sólo una facilidad

que se le da al usuario para presentar sus documentos, pero por supuesto que siempre debe velar por los vencimientos de los plazos en sus gestiones. Porque lo contrario implicaría una diferencia odiosa para quienes tienen la posibilidad de presentar escritos en estas oficinas y quienes deben hacerlo en los despachos respectivos, además que los plazos y los horarios de trabajo están claramente determinados. En el caso que nos ocupa, si el recurso se hubiera interpuesto fuera del horario, pero durante los quince días hábiles, el recurrente no hubiera tenido ningún problema, porque siempre hubiera llegado dentro del plazo al despacho correspondiente. Esta situación es similar a los casos en que se interpone vía fax un recurso pero fuera del horario de los despachos, no habría problema de admisibilidad si el mismo es recibido en la oficina respectiva durante el plazo correspondiente, en este sentido esta Sala en el Voto 00652 del dos mil tres declaró inadmisibles por extemporáneo el recurso de casación porque la transmisión del mismo se inició fuera del horario ordinario de trabajo, de modo que fue recibido en el despacho al día siguiente cuando ya había vencido el plazo. Conforme lo expuesto se declara extemporáneo el recurso de casación interpuesto y por consiguiente el mismo resulta inadmisibles. (...)”  
(Las cursivas y la negrita son del original).

2-) Cabe preguntarse si en este caso podemos aplicar mutatis mutatis los argumentos de justicia que dentro de su Jurisdicción aplicó la Corte Suprema de Justicia. Estos argumentos los podemos resumir así:

- 1.- La pregunta fundamental es si podemos crear regímenes con horarios diferentes para la recepción válida de comunicaciones Judiciales, en el tanto existen despachos que funcionan hasta las 18 horas en la atención del público, otros hasta las 16: 30.
- 2.- Esta situación podría crear una situación de injusticia, violentando aspectos de seguridad y de igualdad de posibilidades para los actores del proceso, esto porque las oficinas de recepción de documentos no existen en todos los circuitos judiciales
- 3.- Por lo anterior, la extensión del horario (debe de interpretarse como si) es tan sólo una facilidad que se le da al usuario para presentar sus documentos, pero por supuesto que siempre debe velar por los vencimientos de los plazos en sus gestiones. Porque lo contrario implicaría una diferencia odiosa para quienes tienen la posibilidad de presentar escritos en



estas oficinas y quienes deben hacerlo en los despachos respectivos, además que los plazos y los horarios de trabajo están claramente determinados.

La situación es diversa en cuanto al Registro de la Propiedad Industrial, por las siguientes razones:

1.- En el caso en cuestión no se da la situación de quebranto de los principios de seguridad y de igualdad, ya que estamos ante un mismo órgano, el cual es el Registro que abre sus puertas y da servicio público bajo los mismos horarios. Por otro lado, todas las partes quedan en la posibilidad de utilizar el medio de fax para cumplir las prevenciones en los mismos términos, de forma que la interpretación que permite la comunicaciones durante todas las horas del día en que termina el plazo da mas seguridad e igualdad a las partes.

2.- La mayor seguridad se da porque las partes que deben tutelar sus derechos desde lugares más remotos tendrán menos riesgo a la hora de utilizar el fax. Para un usuario que habita en la ciudad de San José, por ejemplo, si tenía planeado contestar vía fax en la mañana del último día, la situación no es riesgosa porque de fallar este medio por cualquier razón, ya sea porque el aparato no funciona bien, porque falla el sistema de telefonía, etc., esta persona podría presentarse en poco tiempo a las oficinas del registro, y si inicia su gestión a las 16:00 horas podrá validamente presentar su comunicado. Por otro lado, un usuario que pretenda utilizar el sistema de fax el último día del término, y habite en una zona alejada fronteriza, por ejemplo en la Frontera Sur Pacífico, no tendrá la oportunidad de desplazarse en pocas horas y llegar a una oficina del Registro Público, por lo que no tendría la misma facilidad de utilizar el fax que un residente en la ciudad, aunque por su lejanía, tenga más urgencia de ese servicio que el residente, por ejemplo en San José.

3.- La situación en cuestión es un ejemplo válido para este argumento. Si el usuario se presenta físicamente al despacho a las 16:00 horas a pesar de que haya varias personas haciendo fila, podrá realizar su gestión validamente obteniendo la protección dada por el artículo 147 del Código Procesal Civil. Por otro lado un usuario que inicia su gestión media hora antes puede toparse la sorpresa que a esa hora hábil en que termina el término, muy probablemente habrá en todo el territorio nacional otros usuarios en su misma situación, por lo que a pesar de que inició su gestión a tiempo, al no poderlo demostrar por imposibilidad técnica se encontrará en una situación de gran injusticia. Si la ley da un término de 15 días, debe tutelarse el derecho de realizar la comunicación en dicho término. De ahí que el régimen

de comunicaciones por medios modernos requiere como bien lo establece la ley, de un régimen especial.

4.- Debe de interpretarse el artículo 147 del Código Procesal en el sentido que una ley debe determinar el momento en que debe de cesar el servicio de atención al público del despacho para la gestión indicada. Existe una ley especial que indica que para el caso de comunicación vía fax, todas las horas de ese día son hábiles. En este caso, es más correcta la aplicación de la norma especial (definida para el uso del fax) y posterior (del año 1996) en lugar de la norma general el Artículo 147 del Código Procesal Civil, anterior, del año 1989. La norma posterior beneficia al usuario y es menos gravosa, en lugar de la norma que no es especial, es anterior y crea una carga o un gravamen mayor.

5.- Debe aplicarse en materia de procedimientos administrativos, a diferencia de los Judiciales, el principio del informalismo. Además, debe aplicarse, ante la existencia de dos interpretaciones válidas, la interpretación que resulte menos gravosa está en armonía con las obligaciones adquiridas por el país, entre otros, por los artículo 62 y 41 del ADPIC.

6.- La aplicación del principio del informalismo en materia de procedimientos civiles en contraste con los procedimientos judiciales se desprende de la misma naturaleza de los mismo. Mientras que las normas del procedimiento procesal civil se refieren normalmente a situaciones de controversia entre partes, en el Registro de la Propiedad Industrial tenemos en los casos de análisis de forma y fondo de las solicitudes de registro de marcas, como es el asunto en cuestión un interés público en el registro, adquisición y mantenimiento de las marcas, ya que las mismas constituyen un mecanismo para asegurar la competencia leal entre empresas y la protección de derecho del consumidor de poder identificar y diferenciar los productos que se le ofrecen en el mercado. En estos casos, la controversia se da en muchos casos frente a la Administración y no frente a otra parte interesada.

### **Sobre los Principios Especiales Aplicables al Procedimiento de Adquisición y Mantenimiento de Derechos de Marca**

Por otro lado, en el procedimiento de adquisición y mantenimiento del derecho de marca existe un interés público especial y diverso que nos lleva a la aplicación con mas fuerza del principio del informalismo. Se trata del interés público de facilitar la competencia leal y la protección al consumidor a través del otorgamiento y mantenimiento de derechos sobre

marcas. Este interés público lleva a que el Registro de la Propiedad Industrial deba buscar aplicar las interpretaciones que resulten mas favorables a los usuarios del mismo. Podemos encontrar este interés público al analizar el siguiente Artículo de la Ley de Observancia:

**ARTÍCULO 28.- Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en marcas y signos distintivos.** *Además de los actos señalados en el Artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:*

- a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley.*
- b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.*
- c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del Artículo 7 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.*
- d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos c), d), e), g) y h) del Artículo 8 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.*

*En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de competencia desleal de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al consumidor con motivo del uso ilícito de marcas o signos distintivos, la Comisión Nacional del Consumidor ordenará la adopción de cualquiera de las medidas cautelares referidas en esta Ley, sin perjuicio de las citadas en el Artículo 58 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994.*

**Sobre la Aplicación de los Principios de Interpretación y Aplicación de la Norma Administrativa en Relación a Tratados Internacionales Relacionados con el Procedimiento de Adquisición y Mantenimiento de Derechos de Marca:**

Del análisis de la normativa nacional ya hecho podemos concluir que la aplicación *literal* el Artículos 147 del Código Procesal Civil en materia de comunicaciones de solicitudes y correcciones vía fax sería contraria a los principios de aplicación de la ley especial por encima de la ley general, y de la aplicación de la ley posterior con preferencia a la ley anterior. Además sería contraria a los principios de seguridad y de igualdad garantizados en la Constitución Política. En especial la interpretación de que no es aplicable el artículo 147 del Código Procesal Civil en materia de comunicación por fax es la más armoniosa frente a los principios informantes del Derecho Marcario y el ADPIC que buscan la tutela de los derechos e intereses legítimos de los usuarios del Registro de la Propiedad Industrial en materia de marcas. La función primordial del Registro de la Propiedad Industrial es administrar los Derechos de Propiedad Intelectual en el país<sup>10</sup>, derechos cuya tutela se realiza además en

---

<sup>10</sup> Al respecto, el Convenio de París nos indica en su artículo 12 lo siguiente:

*Artículo 12 [Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial]*

*1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.*

*2) Este servicio publicará una hoja oficial periódica. Publicará regularmente:*

*a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas;*

*b) las reproducciones de las marcas registradas.*

En igual sentido, La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece en su artículo 2 la siguiente definición del Registro de la Propiedad Industrial: "**Registro de la Propiedad Industrial:** Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional para la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial."

cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el país varios Tratados Internacionales. De esta forma, no se tutelan acá únicamente intereses y derechos privados de los particulares, los cuales pueden estar en controversia, por lo cual las prórrogas de los plazos de conformidad con la ley sólo pueden darse con anuencia de las partes, sino también la tutela de un interés público de salvaguardar la libre competencia y la competencia leal y la protección de los consumidores.

Al respecto, es de vital relevancia en este caso la aplicación del Artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, el cual nos indica:

***Artículo 10.-***

*1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.*

*2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.*

Con vista de lo anterior, considero que en el caso de notificaciones por fax, debe de aplicarse no el artículo 147 del Código Procesal Civil, sino el Artículo 13 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones Judiciales en concordancia en el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interpretándolos en el sentido de que todas las horas del día en que vence el término son hábiles y que para que la comunicación de la solicitud se tenga por hecha por vía fax, debe remitirse físicamente al despacho el documento original, durante los tres días posteriores a la misma. Por su parte, el artículo 147 antes mencionado será de aplicación, pero no siguiendo una interpretación literal, sino integrada con la legislación especial antes analizada para llegar a la misma conclusión de que todas las horas del día en que vence el plazo deben tenerse como habilitadas para realizar la comunicación de la solicitud. Nótese que no estamos en este caso frente a un problema de notificaciones a partes diferentes, sino ante un problema de comunicación de una solicitud a la Administración encargada de Conceder e Inscribir Derechos de Marca.

**En cuanto a la procedencia de los agravios formulados.**

A la luz de los principios antes señalados, conviene replantearse la improcedencia o no de los agravios formulados.

A-) En defensa de los intereses de la **Asociación Instituto de Arquitectura Tropical**, la Licenciada Garnier Acuña argumentó que el Registro de la Propiedad Industrial no cuenta con un fax exclusivo para recibir notificaciones, razón por la cual el día en que se intentó enviar por ese medio el escrito en el que se cumplía con la prevención efectuada por ese Registro, el fax de éste no dio tono, por lo que tuvo que ser enviado ese documento por otro número; acotó que ese Registro no sólo incumplió con su obligación de garantizar la normal recepción de la contestación, sino que le trasladó a su patrocinada esa responsabilidad, “...*aplicándole la sanción más grave como lo es el archivo de las diligencias...*”. Al respecto, la situación indicada es un buen ejemplo del nivel de inseguridad y desigualdad que conllevaría la aplicación literal del Artículo 147 del Código de Rito. Ciertamente es conforme al artículo 6º bis, ab initio e in fine de la LOPJ, desde el momento en que hace uso del fax, al Registro de la Propiedad Industrial le compete garantizar la autenticidad, integridad, seguridad, y conservación de las transmisiones. Además, este deber implica además el de dar un servicio público al usuario tal que le garantice poder comunicarse con él por el mismo canal utilizado. De ahí de que haberse comprobado el hecho de que el sistema de fax no funcionó adecuadamente el día en que vencía el término, lo cual imposibilitó al usuario poder hacer la comunicación necesaria, ahí sí deben de aplicarse los principios enunciados en el Artículo 147 del Código Procesal Civil en el sentido de que si válidamente puede presumirse que el usuario intentó iniciar su gestión o comunicación durante el término, y la misma no concluyó durante el mismo por una causa no imputable a él, entonces debe de tenerse por extendido el plazo al necesario para que la administración de recibo a la gestión y la evacue plenamente.

Esta interpretación se fundamenta en el Artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública que indica lo siguiente:

**Artículo 16.-**

- 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.*
- 2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

El principio antes indicado se integra para su interpretación con el siguiente Artículo de la Ley General de la Administración Pública:

*Artículo 4.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.*

A la luz de lo anterior, podemos concluir que existe una obligación de la Administración de no discriminar al usuario vía fax, u otros medios modernos de comunicación con respecto de aquellos que se encuentran físicamente presentes en el despacho y por lo tanto pueden demostrar que iniciaron la gestión antes del cierre del mismo. El medio de fax es un medio mucho más asequible a los usuarios del registro, que la presentación física y personal del documento a un funcionario del despacho. Cualquier usuario que logre por un medio válido o indicios razonables demostrar que tenían el documento original listo y que iniciaron su gestión de transmisión vía fax durante el plazo, debe tener el mismo trato que el gestionante en el despacho, de forma que su plazo queda prorrogado al necesario para que pueda el despacho permitir al usuario terminar su gestión.

De ahí que la interpretación de que la gestión vía fax pueda hacerse validamente has las últimas horas del día del termino final es la que mejor garantiza los principios antes enumerados.

### ***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, el suscrito declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas con trece minutos del veinticuatro de enero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se revoca, teniéndose la solicitud y corrección por interpuesta durante el término de ley. ES TODO.-

***Dr. Pedro Suárez Baltodano***

*Juez*