



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0308-TRA-PI

Solicitud de renovación del registro de la marca de fábrica “clima ideal, s.a. (DISEÑO)”

CLIMA IDEAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 64828)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 326-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del siete de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0800-0402, en su calidad de Apoderado Especial de la **CLIMA IDEAL S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y seis minutos y doce segundos del ocho de marzo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito remitido ante el Registro de la Propiedad Industrial, vía fax, el 1° de marzo del 2010, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **CLIMA IDEAL S.A.**, solicitó la renovación de la marca de fábrica “**clima ideal, s.a. (DISEÑO)**”.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 2 de marzo del 2010, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **CLIMA IDEAL S.A.**, presentó la documentación original de la solicitud de renovación antes indicada.



TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y seis minutos y doce segundos del ocho de marzo del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar la inadmisibilidad de la solicitud de renovación presentada y en consecuencia el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo del 2010, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra y, una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las diez horas del veintiséis de mayo de dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución deben resaltarse los siguientes:

1.- Que se tiene por probada la existencia del registro de la marca de fábrica “**clima ideal, s.a. (DISEÑO)**”, a nombre de la empresa **CLIMA IDEAL S.A.**, bajo el No. 115647, inscrita en fecha 30 de agosto de 1999 y vencida desde el 30 de agosto del 2009. (Folios 23 y 24)

2.- Que el día 1° de marzo del 2010 era la fecha límite para haber presentado la solicitud de renovación del registro de la marca que nos ocupa, siendo la fecha de vencimiento del plazo de



gracia establecido por la ley para tales efectos, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

3.- Que en fecha 1° de marzo, sea dentro del plazo de gracia establecido por ley, el aquí apelante remitió vía fax la solicitud de renovación de la marca que ahora nos ocupa, al Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial consideró en la resolución recurrida que la solicitud de renovación se presentó en forma extemporánea, sea el día 2 de marzo del 2010, fuera del plazo de gracia que la ley otorga para tal efecto, de conformidad con el artículo 21 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que declaró la inadmisibilidad de la solicitud presentada y en consecuencia el archivo del expediente.

Por su parte, el apelante alega en su escrito de apelación que, la solicitud de renovación se presentó vía fax el día 1° de marzo del 2010, fecha límite para poder solicitar la renovación de la marca de mérito, o sea dentro del plazo de gracia de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la ley antes citada; y que la documentación presentada en fecha 2 de marzo del 2010, corresponde a la documentación original, sea el escrito de solicitud de renovación, la garantía (pagaré) y los comprobantes de pago por el derecho de renovación, a pesar de lo estipulado en el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no lo obliga a presentar dichos originales, teniendo como fecha de presentación la de la primera comunicación, es decir la efectuada el 1° de marzo del 2010 a las 2:50:02 pm.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. A efectos de resolver el presente asunto, deben de tomarse en cuenta la Ley de Notificaciones Judiciales, No. 8687, de 4 de



diciembre de 2008, publicada en La Gaceta No. 20 del 29 de enero del 2009, que asimismo derogó parte del artículo 6 bis de la Ley Orgánica de Poder Judicial que también resulta relevante para el presente asunto, y que partiendo de los presupuestos fácticos que nos ocupan, para lo que interesa ser resuelto en esta oportunidad, resulta imprescindible tener a la vista lo que se establece en el artículo 6° bis de ésta, que es la norma que prevé la utilización del fax, por parte de los particulares, como medio de comunicación para presentar sus solicitudes y recursos. Dice así el citado artículo:

“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 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 9º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997) (El resaltado en negrita no es del original y corresponde a la frase derogada por la Ley de Notificaciones Judiciales antes citada).

Asimismo, además de la normativa antes citada, debemos tomar en cuenta los últimos lineamientos dictados por el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia en relación con el tema al establecer mediante la Circular 57-2010, lo siguiente:

“(...) El Consejo Superior en sesión N° 33, celebrada el 08 de abril del año en curso, artículo XLVIII, en virtud de la derogatoria parcial del artículo 6 de bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial por parte de la reciente Ley de Notificaciones Judiciales, de conformidad con las potestades que le fueron conferidas por el artículo 12 de dicha ley y considerando el principio de buena fe procesal, así como que todo documento se reputa válido hasta que no se declare su falsedad o nulidad, dispuso que en la remisión de escritos vía fax, no es necesario que las partes remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, salvo que al alegarse su falsedad o irregularidad, la parte deba presentarlo al despacho, para el respectivo cotejo, en el momento que le sea requerido. (...)”

En este mismo sentido, debe tenerse presente el siguiente el Oficio No. 3503-11 de fecha 28 de abril de 2011, suscrito por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia donde se comunica lo siguiente:

“(...) Muy respetuosamente, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena, en la sesión N° 9-11 celebrada el 28 de marzo último, que literalmente dice:

“ARTÍCULO XXIX

El Consejo Superior en sesión N° 08-11 del 3 de febrero del año en curso,



artículo XXX, tomó el acuerdo que literalmente dice:

“La licenciada Silvia Pacheco Alfaro, Abogada del Departamento Legal de Editorial Master Lex, en correo electrónico de 22 de enero último, manifestó:

“Agradecemos su correo del pasado jueves 20 de enero en el que se refieren a consulta presentada por nosotros en el mes de diciembre pasado. Sin embargo no nos queda clara el acuerdo tomado en respuesta de la misma y que transcribo a continuación:

***Se acordó:** Tomar nota de las consultas hechas por las licenciadas Pacheco Alfaro y Briceño Rosales y hacer de su conocimiento lo resuelto por la Corte Plena en sesión N° 35-10 del 6 de este mes, artículo X.*

*Efectivamente estamos al tanto de lo dispuesto por la Corte Plena en la sesión N° 35-10 del 6 de diciembre, artículo X; sin embargo, la inquietud que nos surge es en cuanto a si dicha disposición debe considerarse de acatamiento **obligatorio** por parte de los señores juzgadores en todo el país o si más bien lo dispuesto por la Corte Plena, debe considerarse un lineamiento que puede ser atendido o no atendido a discreción de cada Despacho. Lo anterior por cuanto sabemos de muchos abogados (como la colega Hilda Briceño, mencionada también en este oficio) que se han visto perjudicados al constatar que los juzgadores a cargo de casos bajo su patrocinio rechazaron escritos presentados por fax, al no haber el interesado aportado los originales dentro de tercero día.*

Agradecemos por consiguiente, referirse a nuestra consulta relativa ya no al tema de la validez de los escritos presentados por fax, sino a la naturaleza de los acuerdos de Corte Plena y si su observancia y aplicación por parte de los Juzgadores debe considerar vinculante y obligatoria.”

- 0 -

En sesión N° 88-10 celebrada el 30 de setiembre del 2010, artículo LIV, se conoció la consulta de la licenciada Gabriela Martínez Gould, Abogada del Departamento Legal de Editorial Master Lex, relacionada con la circular 57-2010, referente a que no era necesario remitir el documento original dentro del plazo de tres días siguientes, de los escritos enviados por vía fax, lo anterior en razón de la derogatoria parcial del artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se dispuso lo que literalmente dice:

“(…)



Se acordó: 1.) Comunicar a la licenciada Gabriela Martínez Gould que el acuerdo no indica excepciones, sin embargo si con la demanda inicial deben aportarse documentos originales necesarios para sustentarla, estos se aportarán por la parte y el juzgador o juzgadora valorará la necesidad de mantenerlo en custodia, o bien si es posible su escaneo y que sea devuelto a la persona interesada. 2.) Hacer este acuerdo de conocimiento del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y del Programa Hacia Cero Papel.”

- 0 -

La Corte Plena en sesión N° 35-10 del 6 de diciembre de 2010, artículo X, dispuso que cuando las partes remitieran escritos por vía fax en los procesos judiciales, tenían validez jurídica, motivo por el cual no era necesario que enviaran el documento original dentro de los tres días siguientes. Al propio tiempo, solicitó a la Comisión de Notificaciones se sirviera elaborar un proyecto de reglamento sobre el tema planteado e informar a esta Corte lo correspondiente.

Asimismo, en la verificada N° 111-10 celebrada el 21 de diciembre del año 2010, artículo LXIII, se tomó nota de las consultas realizadas por las licenciadas Silvia Pacheco Alfaro, Abogada del Departamento Legal de Editorial Master Lex e Hilda Briceño Rosales, Abogada y Notaria Pública referente a la circular 57-2010 emitida por el Consejo Superior y se dispuso tomar nota de dichas consultas y hacer del conocimiento de las licenciadas Pacheco y Briceño, lo resuelto por la Corte Plena en sesión N° 35-10 del 6 de este mes, artículo X.

Se acordó: Trasladar la gestión de la licenciada Silvia Pacheco Alfaro a conocimiento de la Corte Plena para lo que corresponda.”

- 0 -

Se dispuso: Reiterar a la licenciada Silvia Pacheco Alfaro, lo resuelto por esta Corte en sesión N° 35-10 del 6 de diciembre de 2010, artículo X, lo cual se hizo de conocimiento de todos los despachos judiciales del país mediante circular. (...)”

De lo transcrito, se desprende a criterio de este Tribunal que la presentación por parte de los usuarios ante el Registro de la Propiedad Industrial de solicitudes para trámite, así como para todos aquellos actos que se desprendan de éstas, sean contestaciones a prevenciones, oposiciones y demás gestiones, así como los recursos que correspondan, resulta válida por vía fax, en aras de un procedimiento más ágil y acorde con el desarrollo actual de la sociedad en el área de la



Propiedad Intelectual, cuya tendencia de autorizar dicha forma de presentación viene dándose a nivel mundial en las legislaciones y convenios internacionales relacionados con esta materia, en respuesta a un ágil y eficaz tráfico comercial.

QUINTO. SOBRE EL USO DEL FAX EN EL QUEHACER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL TANTO POR LA ADMINISTRACIÓN COMO POR LOS USUARIOS.

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, 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 y en relación con lo expuesto y analizado en el Considerando anterior, 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 Procuraduría General de la República, a ese tipo de comunicaciones emitidas tanto por la Administración como por los usuarios (administrados) les resultan aplicables (véase el dictamen **C-309-2000**), las reglas sobre el particular contenidas, entre otros textos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial; en la Ley de Notificaciones Judiciales citada en el punto anterior, que derogó la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales (N° 7637, del 21 de octubre de 1996) con las salvedades que en ella se expresan; siendo esta derogada ley a la que hacía referencia el dictamen de la Procuraduría antes citado, que igualmente resulta aplicable con la nueva normativa para materia de Notificaciones; y finalmente 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 aplicables 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 emitidas por la Administración y asimismo de los actos procesales emitidos tanto por la Administración como por los usuarios (administrados), más ágil y acorde con el desarrollo actual de la sociedad.

Valga concluir, que es criterio de este Tribunal, que la posibilidad de remitir escritos vía fax al Registro de la Propiedad Industrial, no debe limitarse única y exclusivamente a actos interlocutorios y recursos, sino que resulta válida además, la presentación de solicitudes de trámite que inicien un procedimiento; lo anterior en concordancia con todas las citas normativas antes expuestas, que así lo facultan.

Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que al haber sido remitida la solicitud de renovación vía fax dentro del plazo de gracia establecido por ley debe seguirse con el trámite correspondiente, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de



Apoderado Especial de la empresa **Clima Ideal S.A.**, contra la resolución final venida en alzada, la cual se revoca por los motivos aquí expuestos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Clima Ideal S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y seis minutos y doce segundos del ocho de marzo del dos mil diez, la cual en este acto se revoca, por los motivos dados en la presente resolución y se ordena continuar con el trámite correspondiente si otro motivo no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.79