

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0765-TRA-PI

Solicitud de renovación del registro de la marca “ATAACK”

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 66899)

Marcas y otros signos

VOTO N° 730-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero setenta y tres-cero quinientos ochenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro-cero cuarenta y cinco mil dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y cuatro minutos y veintidós segundos del veinticuatro de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de mayo de dos mil diez, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., solicitó la renovación de la marca “ATAACK”, registro N° 117339.

II.- Que mediante resolución dictada a las a las once horas con cincuenta y cuatro minutos y veintidós segundos del veinticuatro de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad



Industrial dispuso declarar el abandono del trámite de renovación.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de julio de dos mil diez, la representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. interpuso recurso de apelación en su contra.

IV.- 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 Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado:

- 1- El registro de la marca “ATACK”, a nombre de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., N° 117339, inscrita en fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y cuyo plazo de vencimiento está fijado para el día diez de noviembre de dos mil nueve (folios 37 y 38).
- 2- La presentación de solicitud colectiva de renovación de marcas a nombre de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., entre ellas “ATACK”, en fecha diez de mayo de dos mil diez (hecho reconocido por al **a quo**, folios 14 y 15).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de



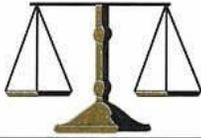
la Propiedad Industrial consideró que la solicitud de renovación fue extemporánea, y respondiendo a la revocatoria planteada contestó que no se puede tener por bien presentada la solicitud vía fax, por ser nueva; que la división no aplica a las solicitudes de renovación; y que las renovaciones solo pueden gestionarse de manera individual. Por su parte el apelante alega que la presentación vía fax es válida ya que no estamos ante un trámite nuevo, y que la presentación de fecha veintidós de junio de dos mil diez responde a una solicitud que hiciera el propio registro de división de la solicitud original, y que lo importante es comunicar al Registro el interés en renovar las marcas.

CUARTO. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN PLANTEADA.

Analizado el presente expediente y su tramitación, considera este Tribunal que la renovación solicitada si procede por las razones que a continuación se explican. **1- Presentación de documentos vía fax.** Parte de la discusión se refiere a la posibilidad de presentar una solicitud de renovación de marca por la vía del fax. Sobre dicho punto este Tribunal indica que la naturaleza de la solicitud de renovación de un registro de marca no es la de un trámite nuevo, sino que es tan solo la continuación de un trámite iniciado con la propia solicitud de inscripción, esto ya que ningún derecho se otorga, tan solo se extiende temporalmente uno ya existente a petición de parte.

“La renovación del registro marcario no supone el nacimiento de un nuevo derecho, sino la modificación del ámbito temporal del derecho que nació con el registro original.”
Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, 3era edición actualizada, corregida y aumentada, Heliasta, Buenos Aires, 2008, tomo II, pág. 240.

Si bien el interés en la renovación de una marca reside principalmente en el titular, sea de carácter privado, esto no excluye que también exista un interés público envuelto en el tema de la renovación de los registros de las marcas. El tratadista Carlos Fernández-Novoa, comentando sobre la posibilidad de que las marcas puedan renovarse **ad infinitum**, explica cual es el interés



público detrás de la renovación de las marcas:

“Pues bien, he aquí que el derecho de exclusiva sobre la marca no restringe la competencia en el mercado. Antes al contrario, el derecho de exclusiva sobre la marca es un resorte indispensable para que pueda desarrollarse un proceso competitivo asentado sobre los propios méritos de cada competidor. En efecto, por garantizar el cumplimiento de la función básica de la marca consistente en indicar el origen empresarial de los productos y servicios, el derecho de exclusiva sobre la marca contribuye a generar transparencia en el mercado, transparencia que constituye un ingrediente esencial de la competencia basada en los propios méritos. Estas razones justifican a todas luces la protección temporalmente ilimitada de la marca. Esta protección viene avalada, además, por la siguiente consideración: si el derecho exclusivo sobre la marca se extinguiese irremisiblemente una vez transcurrido un determinado plazo, el signo constitutivo de la marca se convertiría en una *res nullius* que podría ser ocupado por un tercero mediante el oportuno registro. En tal hipótesis, el uso de la marca por parte de un tercero engendraría confusión en el mercado con el subsiguiente quebranto de la transparencia del proceso competitivo.” **Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2da edición, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, págs. 667-668**, itálicas del original.

La finalidad de transparencia en el mercado que se indica en la anterior cita es la misma que, de manera general, enuncia el artículo primero de la Ley de Marcas, cuando indica que su objeto se dirige a proteger tanto los intereses de los titulares como a evitar que actos de competencia desleal impacten en el mercado y los consumidores. Por todo lo anterior es que, a efectos de calificar una solicitud de renovación, ésta ha de realizarse bajo criterios menos estrictos que los que han de cumplir las solicitudes nuevas, como por ejemplo el de ser presentado en documentación original directamente al Diario, y no por la vía del fax.

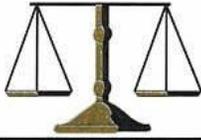
“Como regla general, debe seguirse la tesitura de que, tratándose de la prolongación de



un derecho ya adquirido, y no del nacimiento de un nuevo derecho marcario, corresponde determinar simplemente si se han cumplido las condiciones formales que la Ley exige para tal prolongación (...)” **Bertone y Cabanellas de las Cuevas, op. cit., pág. 248.**

“El trámite de renovación goza de un régimen de automaticidad, ya que está sujeto solamente al cumplimiento de ciertas formalidades, (...) La renovación no está sujeta a oposición de terceros, ni tampoco al examen por parte de la autoridad administrativa.”
Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 3era edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pág. 258.

Por todo lo anterior es que las renovaciones de marca no poseen la naturaleza de una nueva solicitud de inscripción, la que fundamentalmente se rige por un procedimiento de calificación, gestión que debe de presentarse con las formalidades mínimas que señala el artículo 10 de la Ley de Marcas para obtener una fecha de prioridad de acuerdo con los principios que para tal instituto jurídico establece el Convenio de París. Por el contrario, en la renovación estamos tan solo ante la continuación de un procedimiento ya iniciado, y por lo tanto los trámites en tal sentido no están afectos a las mismas formalidades a las que si se ven sometidas las solicitudes nuevas. Por ello es que ha de tenerse por válida la presentación vía fax que el propio Registro reconoce fue recibido en fecha diez de mayo de dos mil diez, según la resolución de las diez horas con veinte minutos y seis segundos del veintisiete de julio de dos mil diez, la cual entonces fue presentada en el último día del plazo extraordinario brindado por la Ley de Marcas. **2- Solicitud de renovación colectiva, división de la solicitud.** Los temas indicados son abordados bajo un mismo estudio, ya que están íntimamente relacionados y tienen que ver con la tramitación de las renovaciones de marcas. Si bien está claro que el trámite por el que se otorgue una renovación de marca ha de referirse a un solo registro, artículo 21 de la Ley de Marcas, no tenemos norma que impida el saneamiento de una presentación colectiva, con su posterior división, siguiendo el espíritu de los artículos 23 y 24 de la Ley de Marcas. La presentación de solicitudes con contenidos múltiples no es extraña al derecho marcario, ni tampoco la posibilidad de que éstas se



dividan posteriormente conservando la fecha de presentación original, por ejemplo, ver la norma al respecto contenida en el artículo 11 de la Ley de Marcas, e incluso hasta los mismos registros efectuados pueden ser divididos, artículo 24 de dicha Ley. Por ello es que, si bien dicha presentación colectiva de la solicitud de renovación es atípica por no estar regulada expresamente en la Ley, y en sí misma no cumple con los requisitos para que se acoja lo solicitado por haber sido presentada de forma colectiva, lo cierto es que sí es capaz de iniciar el trámite de renovación con su posterior corrección mediante división de acuerdo a la Ley y por parte del interesado, todo para alcanzar su propósito, sea el de la prórroga de su derecho, por lo que, en atención al interés público que ya se indicó existe en la renovación de las marcas, lo correspondiente es que, la solicitud colectiva presentada en fecha diez de mayo de dos mil diez, fuera dividida, como correctamente previno el registrador que originalmente calificó esa solicitud, según indicó el propio apelante, para que las solicitudes resultantes se ajusten al artículo 21 indicado; por todo lo anterior es que el posterior rechazo basado en las ideas de la imposibilidad tanto de la solicitud colectiva como de la división de ésta no solamente se contraría con la propia actuación previa del Registro, sino con el sistema general que ha de regir al registro y mantenimiento de las marcas.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y cuatro minutos y veintidós segundos del veinticuatro de junio de dos mil diez, la cual en este acto se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite de renovación solicitado, si otro asunto ajeno al aquí conocido no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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 Daniel 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