



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0257-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca “VODKA ZAR”

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 64737)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 799-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el **Licenciado Ricardo Zúñiga Cambronero**, mayor, casado, Contador Público, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-528-443, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION**, con cédula de persona jurídica 4-000-042146, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y siete minutos y cincuenta segundos del cuatro de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero de dos mil diez, el Licenciado Ricardo Zúñiga Cambronero, en la representación indicada, solicita la renovación de la marca **“VODKA ZAR”**, inscrita bajo el Registro No. 915-7978, en clase 33 Internacional, vigente hasta el 15 de marzo de 2011.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, treinta y siete minutos y cincuenta segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, resuelve: “...I.



Declarar la improcedencia de la solicitud de marras. II. Ordenar el archivo del Expediente Administrativo correspondiente...”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha doce de marzo de dos mil diez, el Licenciado Zúñiga Cambroner, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación y en razón de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Por carecer, la resolución venida en Alzada, de un elenco de hechos probados, este Tribunal tiene como hecho con ese carácter el siguiente: **I.-** Consta a folio 32 del expediente que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**VODKA ZAR**”, bajo el Registro **No. 133055**, vigente desde el 15 de marzo de 2001 y hasta el 15 de marzo de 2011, a nombre del Consejo Nacional de Producción.

SEGUNDO NO PROBADOS. No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA SOLICITUD DE



RENOVACIÓN PRESENTADA. El Consejo Nacional de Producción, representado por el Licenciado Ricardo Zúñiga Cambroner, mediante escrito presentado el día 25 de febrero de 2010, solicita la renovación de la marca “VODKA ZAR”, que vence el 15 de marzo de 2011. El Registro de la Propiedad Industrial, declara la improcedencia de la misma por prematura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que dicha solicitud de renovación fue presentada antes del año de la fecha de vencimiento del registro, y en consecuencia ordena el archivo del Expediente No. 64737.

El solicitante apela lo resuelto mediante escrito presentado el día 12 de marzo de 2010, manifestando que, el vencimiento de la inscripción de la marca se cumple el día 15 de marzo de 2011, y dado que el término de un año anterior a esa fecha es el día 15 de marzo de 2010, solicita se mantenga su gestión, que fuera presentada días antes, y se proceda a continuar con dicha renovación. Agrega que, en caso de no aceptarse esa solicitud, entonces “... *se active el expediente del trámite después del 15 de marzo del presente año, manteniendo en todos sus extremos la vigencia de lo aportado para los efectos...*”

CUARTO. RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA INSCRITA. Mediante el proceso de inscripción de un signo marcario, se publicita ante terceros de la existencia de un derecho exclusivo sobre la marca; con ello se demuestra que el titular tiene un interés actual para continuar su uso y tal como lo señalan los artículos 20 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procede su renovación sin más trámite:

“Artículo 20.- Plazo y renovación del registro. El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión, la cual podrá ser renovada por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.”

“Artículo 21.- Procedimiento de renovación del registro. La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, (...)

El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro



de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; (...). Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovación se haya pedido dentro del plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la renovación sin más trámite. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.” (el destacado en negrita es del texto original, no así, el subrayado).

De dicha normativa resulta importante recalcar que siempre le asiste al titular el derecho de pretender la renovación de su marca y además existe un interés público de que las marcas en uso se mantengan inscritas, ya que esto facilita el control de la competencia desleal y la protección al consumidor que brinda el registro de signos distintivos en general, de lo que resulta claro, el artículo 21 se refiere no al nacimiento del derecho a renovar la marca, sino del plazo oportuno para iniciar ese trámite de renovación, el cual debe hacerse cada diez años, justamente a partir del período de un año, antes del vencimiento, que permite al solicitante y usuarios verificar la pertinencia de la misma. Así especialmente porque el artículo 21 in fine, ordena inscribir la renovación sin más trámite, sin necesidad de examen de fondo ni de publicación.

En el caso concreto, se tiene que el **a quo** resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**VODKA ZAR**”, en clase 33 de la Nomenclatura Internacional, por lo siguiente “... *Analizado el expediente se observa que en la marca VODKA ZAR, Registro No. 133055, antes 915-7978, con vencimiento al día 15 de marzo del 2011, fue solicitada su renovación el día 22 de febrero del 2010, por Ricardo Zúñiga Cambroner. Al respecto el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978, establece que el pedido de renovación deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva, o dentro de un plazo de gracia de 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento. En consecuencia, siendo que la marca*



vence el 15 de marzo del 2011 y que el período de gracia, vencerá el día 15 de septiembre del 2011, y determinando que la renovación fue solicitada en 22 de Febrero del 2009, se logra determinar que la renovación de marras se presentó de forma prematura, razón por la cual se declara la inadmisibilidad (sic) de la solicitud presentada. En razón de lo anterior, se procede a declarar la improcedencia del documento de referencia, y en consecuencia se ordena el archivo del expediente...”

Considera este Tribunal que, si bien la solicitud de renovación de marca fue presentada de forma prematura, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Marcas, debe interpretarse que el plazo fijado para presentar la solicitud de renovación de marcas es un plazo suspensivo y ordenatorio, ya que el derecho a renovar la marca es intrínseco a su titular. La norma citada busca fundamentalmente ordenar los procedimientos de solicitud de renovación de marca para que se inicien en un período que se considera razonable, para poder presumir el actual uso de la marca por parte de su titular, sea un año antes de que la misma caduque, ya que dicha se inscribe; cumplidos los requisitos de forma, sin más trámite. Así las cosas, la resolución recurrida se encuentra de conformidad con el derecho al ordenar el archivo del expediente. No obstante, considera este Órgano de Alzada que el expediente se encuentra activo en fecha donde la condición suspensiva se levantó por el advenimiento del plazo, siendo que la solicitud devino, ya no prematura, sino en tiempo para ser conocida. De esta forma, la suspensión indicada en el artículo 21 fue levantada mientras el expediente se ha mantenido todavía activo, por lo que por economía procesal, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Ricardo Zúñiga Cambroner**, en su condición de Gerente General del **Consejo Nacional de Producción**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y siete minutos con cincuenta segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, revocándola para que, si otro motivo ajeno no lo impidiere, se continúe con el estudio de la solicitud de renovación presentada.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Ricardo Zúñiga Cambronero**, en su condición de Gerente General del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y siete minutos, cincuenta segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de renovación de la marca “**VODKA ZAR**”, si otro motivo ajeno no lo impide. 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



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.79