



Expediente No. 2010-0258-TRA-PI

Solicitud de Renovación de la marca “RICA PERFECTO AMOR”

Consejo Nacional de Producción, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 64731)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 101 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con diez minutos del tres de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Zúñiga Cambronero**, mayor, casado, contador público, titular de la cédula de identidad número uno quinientos veintiocho cuatrocientos cuarenta y tres, 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, cuarenta y dos minutos, cuarenta y nueve segundos del cuatro de marzo de dos mil diez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veinticinco de febrero de dos mil diez, el Licenciado **Ricardo Zúñiga Cambronero**, apoderado generalísimo del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, presenta solicitud de renovación de la marca



en clase 33 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir un licor tipo crema.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y dos minutos cuarenta y nueve segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, resolvió declarar la improcedencia de la solicitud y ordenar el archivo del expediente.

TERCERO. Que el Licenciado **Ricardo Zúñiga Cambronero**, inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y dos minutos cuarenta y nueve segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

CUARTO. 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, 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado, de interés para la resolución de este asunto, que la marca de fábrica



propiedad de **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial en clase 33 de la Nomenclatura Internacional, desde el 11 de mayo del 2000, vigente hasta el 15 de marzo de 2011. (Ver folios 33 a 34).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con el carácter de no probados, de interés para la resolución del caso bajo examen.

TERCERO. RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA INSCRITA. En el presente caso, es importante destacar, que mediante el proceso de inscripción, se da publicidad ante terceros de la existencia de un derecho exclusivo sobre la marca; sin embargo, resulta necesario indicar, que esa presunción demuestra que el titular tiene un interés actual para continuar su uso y proceder a su renovación sin más trámite, tal y como lo señala el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo que los numerales 20 y 21 párrafo segundo y tercero de la Ley de Marcas señalada disponen:

“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 párrafo segundo.- “(...) El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación correspondiente. 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 (...).” (el destacado en negrita es del texto original, no así, el subrayado).

Es importante recalcar que siempre le asiste al titular el derecho de pretender la renovación de la misma 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 la inscripción de las marcas implica, por lo que el artículo 21 se refiere no al nacimiento del derecho a renovar la marca, sino del plazo oportuno para iniciar el 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, se tiene que el a



quo resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca en clase 33 de la Nomenclatura Internacional Niza, por lo siguiente “(...) *Analizado el expediente se observa que en la marca RICA PERFECTO AMOR, Registro No. 133054 antes 914-7978, con vencimiento al día 15 de marzo del 2011, fue solicitada su renovación el día 25 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; Que el período de gracia, vencerá el día 15 de septiembre del 2011, y determinando que la renovación de marras se presentó de forma prematura, razón por la cual se declara la inadmisibilidad 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 la renovación de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Marcas, se inscribe cumplidos los requisitos de forma sin más trámite. De esta forma 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 continuar el trámite, si otro motivo ajeno no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales y de jurisprudencia, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el apoderado del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta y nueve segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, continúese con el trámite



de inscripción, 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