

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0287-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca “COMMAX” clase 9 internacional

Commax CO. LTD. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 34303)

VOTO No 107 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las doce horas del diecinueve de marzo de dos mil siete.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cuatro-cero treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMMAX CO., LTD.**, anteriormente denominada JUNG ANG ELECTRONICS CO., LTD, una sociedad anónima, constituida y organizada bajo las leyes de los Corea y con domicilio actual en 513-11, Sangdaewon-dong, Joongwon-gu, Sungnam, Kyungki-do, Corea contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y dos minutos, veintiocho segundos del ocho de febrero del dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha dieciocho de diciembre de dos mil uno, el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, de calidades y condición citadas, en representación de la empresa **COMMAX CO., LTD.**, presentó solicitud de renovación de la marca **COMMAX** en clase 9 de la nomenclatura internacional, registrada bajo el número 78.825 en el tomo 209, folio 84 del 17 de marzo de 1992, por cuanto la misma está pronta a caducar.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió mediante resolución de las diez horas, cincuenta y dos minutos, veintiocho segundos, del ocho de febrero del dos mil seis, el archivo del movimiento de renovación 34303.

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el representante, de la empresa COMMAX CO., LTD., recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que alega que la resolución recurrida es errada, siendo que por resolución de las once horas, siete minutos, del veinticuatro de octubre de dos mil dos, la cual le fue notificada el día veinticinco de octubre de ese mismo año, se le concedían quince días hábiles para aportar el pago de los derechos correspondientes a la solicitud de renovación, la cual señala fue cumplida el día trece de noviembre del dos mil dos, según se colige del comprobante de pago que obra en el expediente y del cual adjunta copia, el cual fue aportado junto con el escrito presentado el catorce de noviembre del año citado. Aduce que la resolución recurrida es contraria a derecho y al mérito de los autos, toda vez que el defecto apuntado por el Registro fue cumplido en tiempo, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida, o en su defecto dar trámite al recurso de apelación incoada subsidiariamente; argumentos que reitera la recurrente en su escrito de apersonamiento ante este Tribunal (ver folio 32).

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal en lista el siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, siete minutos, del veinticuatro de octubre de dos mil dos (ver folio 18) le concedió a la compañía recurrente un plazo de quince días, a efecto de que ésta hiciese el pago respectivo de la tasa de inscripción de la solicitud de renovación, la cual fue prevenida mediante resolución de las once horas, cuarenta y un minutos, cinco segundos, del veintitrés de enero de dos mil dos. (ver folio 17).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. 1.-) En el caso concreto la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, ordenó el archivo del movimiento de renovación número 34303, aduciendo, que mediante resolución de las once horas, cuarenta y un minutos, cinco minutos, del veintitrés de enero de dos mil dos, le previno al Lic. Alvaro E. Dengo Solera, que aportara el pago respectivo de la solicitud de renovación otorgándole para ello el plazo de gracia establecido en el artículo 5Bis del Convenio de París, resultando que dicho plazo venció el 17 de setiembre de 2002, en virtud de que dicho pago fue aportado hasta el día 14 de noviembre de 2002, ordenó el archivo del movimiento de renovación 34303. **2.-)** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintiséis de abril de dos mil seis, el Licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, representante, de la empresa COMMAX CO., LTD., recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que alega que la resolución recurrida es errada, siendo que por resolución de las once horas, siete minutos, del veinticuatro de octubre de dos mil dos, la cual le fue notificada el día veinticinco de octubre de ese mismo año, se le concedían quince días hábiles para aportar el pago de los derechos

correspondientes a la solicitud de renovación, la cual señala fue cumplida el día trece de noviembre del dos mil tres, según se colige del comprobante de pago que obra en el expediente y del cual adjunta copia, el cual fue aportado junto con el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dos. Aduce que la resolución recurrida es contraria a derecho y al mérito de los autos, toda vez que el defecto apuntado por el Registro fue cumplido en tiempo, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida, o en su defecto dar trámite al recurso de apelación incoada subsidiariamente; argumentos, que reitera la recurrente en su escrito de apersonamiento ante este Tribunal (ver folio 32).

CUARTO. En relación a la procedencia de los agravios formulados por la empresa recurrente. 1.-) Al respecto, este Tribunal, es del criterio que los agravios formulados por la parte recurrente son de recibo, por lo que no comparte el criterio vertido por el Registro a quo en la resolución recurrida, en el sentido de que si bien es cierto, el a quo mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y un minutos, cinco segundos del veintitrés de enero del dos mil dos, notificada el primero de marzo de ese mismo año, le advirtió a la compañía solicitante, que de acuerdo al artículo 5 Bis del Convenio de París, se le concedían seis meses improrrogables (6 meses) contados a partir del día del vencimiento de la marca que se solicita renovar, para hacer el pago respectivo de la tasa de inscripción de la renovación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94, inciso d), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 06 de enero del 2000, también es cierto, que el a quo, mediante resolución dictada a las once horas, siete minutos, del veinticuatro de octubre de dos mil dos (ver folio 18), le notificó a la gestionante vía fax (ver folio 19), que de conformidad con el artículo 5 Bis del Convenio de París, el período de gracia le venció el día diecisiete de setiembre de dos mil dos, sin haber subsanado el defecto de pago de derechos, por lo que se tiene por desistida la solicitud, sin embargo, este Tribunal debe señalar que, el Registro a quo se contradice al concederle a la empresa solicitante en esa misma resolución, otros quince días hábiles improrrogables, ya que en el párrafo tercero de la resolución visible a folio dieciocho del expediente, había dispuesto tener por desistida la solicitud de renovación de la marca “COMMAX” en clase 9 de la nomenclatura internacional, resulta entonces, conforme a lo señalado hasta ahora, que la recurrente lleva razón cuando argumenta que: “...el día 14 de noviembre del 2002, presentó un escrito con el comprobante de pago...Lamentablemente el

Registro de la Propiedad Industrial ha hecho un cálculo erróneo del plazo conferido para el pago respectivo, y ahora sostiene que el mismo no se efectuó en tiempo; ordenando el archivo del expediente...” (ver folios 26 y 32), pues como podrá notarse, en virtud de la contradicción en que incurrió el Registro, éste le otorgó a la empresa solicitante otros quince días hábiles improrrogables, a efecto de que realizara el pago respectivo de la tasa de renovación de la solicitud de la marca indicada, prevención que fue cumplida el día catorce de noviembre de 2002, dentro del plazo de quince días, aportando el entero cancelado (ver folios 20 y 21). **2)** No obstante, lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial hizo caso omiso a lo manifestado por la empresa solicitante mediante el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dos, e incurre nuevamente en el error de indicar a la empresa gestionante, mediante resolución de las diez horas, catorce minutos, del veintisiete de noviembre de dos mil dos (lo señalado en la resolución de las once horas, siete minutos, del veinticuatro de octubre de dos mil dos), sea que el período de gracia para el pago de derechos le venció el diecisiete de setiembre de dos mil dos. De igual manera se vuelve a contradecir el Registro al señalar en ésta última resolución que “*...se tiene por desistida dicha solicitud*”, pero acto y seguido le vuelve a otorgar otros quince días improrrogables para que cumpla con el pago de derechos, sin embargo, tal y como consta en autos, la empresa recurrente, en su escrito de fecha catorce de noviembre de dos mil dos, cumplió con lo prevenido mediante resolución de las once horas, siete minutos, del veinticuatro de octubre de dos mil dos, sea el pago de derechos de la solicitud de renovación de la marca COMMAX, en clase 9 de la nomenclatura internacional.

QUINTO: Como consecuencia de lo antes expuesto, y con el fin de aclarar el caso planteado, resulta primordial referirse al tema relacionado con la figura de los **PLAZOS y TÉRMINOS**. Los plazos y los términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la Administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, aquello que respectivamente les concierne. Toda actividad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo. Frente a este punto, el artículo 255 de la Ley General de la Administración Pública, dispone:

“Artículo 255.- Los términos y plazos del procedimiento administrativo obligan

a la administración como a los administrados, en lo que respectivamente les concierne.”

En lo que a este tema se refiere, a nivel de doctrina el tratadista nacional Gerardo Parajeles Vindas, dice lo siguiente:

“II. Plazos

No deja de ser necesario distinguir entre plazo y término. El primero es un período de tiempo dentro del cual se puede llevar a cabo un determinado acto procesal, lo que implica que el acto procesal se puede realizar validamente desde el primer día hasta el último. Por ejemplo, los treinta días para contestar una demanda ordinaria es un plazo, ello por cuanto el demandado puede contestar en cualquier momento siempre que lo haga dentro de ese período de tiempo concedido. Por el contrario, el término contiene una idea final y si bien puede decirse que también es un período de tiempo, lo que ocurre es que el acto procesal necesariamente debe hacerse a la hora y fecha señalada (final del período), sin que exista discrecionalidad para llevarse a cabo antes. Cuando el juez señala hora y fecha para la recepción de una prueba o para celebrar un remate, se habla de término. Los artículos 143 al 151 del Código Procesal Civil regulan únicamente los plazos, los cuales requieren de normativa por su ingerencia dentro del proceso (derecho de defensa)...Plazos improrrogables y prorrogables: la regla general afirma que los plazos son improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Artículo 143 ibídem. El plazo para apelar una sentencia de mayor cuantía es de cinco días conforme al numeral 559 ibídem, el cual no puede prorrogarse bajo ninguna circunstancia. Como excepción a la regla, podemos citar el artículo 320 ibídem. Esa disposición establece un plazo de cuarenta días para la práctica o recepción de la prueba en un proceso ordinario, pero prevé la posibilidad de ser prorrogado...Algunas normas, además de la naturaleza improrrogable del plazo, le concede la característica de “perentorio”, como sucede con el artículo 295 ibídem respecto al emplazamiento de un ordinario...” PARAJELES VINDAS, Gerardo, Curso de

Derecho Procesal Civil con Jurisprudencia, Volumen I, Cuarta Edición, San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, S.A., 2000, pp. 91-92).

Por su parte, el tratadista paraguayo Enrique Vescovi precisa sobre el plazo y término lo siguiente:

“2. Plazos Procesales. Término y Plazo.- El plazo procesal es el espacio de término destinado al cumplimiento de los actos del proceso. El término es el límite del Plazo. Couture señalando la etimología, recuerda que viene de la expresión latina que significa “borde”, o sea, “límite”, “fin”, tanto en el espacio como en el tiempo, agrega.

Esta distinción no es clara en nuestros textos, los cuales...hablan indistintamente de plazo y término para significar siempre un período.

La doctrina y la legislación germanas distinguen con claridad ambos conceptos...El plazo es, entonces, el espacio de tiempo, el término el extremo (fin)...” (VÉSCOVI Enrique. Teoría General del Proceso, Segunda Edición Actualizada. Editorial Temis, S.A., Santa Fe de Bogata-Colombia, 1999, pág. 248).

SEXTO: De la normativa y doctrina prescrita se determina, que el plazo es el margen que otorga la Administración, a efecto de que la parte interesada pueda realizar el acto procesal requerido. En el caso concreto, tenemos, que la empresa COMMAX CO. LTD, dentro del espacio concedido por el Registro a quo (15 días hábiles, ver folio 18) cumplió con el pago respectivo de la tasa de inscripción de la solicitud de renovación de la marca de fábrica COMMAX en clase 9 de la nomenclatura internacional (ver folios 20 y 21), por tal circunstancia, considera este Tribunal que el Registro a quo vulnera (con la resolución de las diez horas, cincuenta y dos minutos, veintiocho segundos del ocho de febrero de dos mil seis, visible a folio 25), la seguridad o garantía de la empresa recurrente, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ello, por cuanto, no toma en consideración el plazo con que contaba la empresa recurrente para satisfacer lo solicitado, y procede a declarar por desistida la solicitud de renovación, sin percatarse, que la empresa recurrente cumplió con lo requerido

dentro del plazo de quince días, de ahí, que no era factible aplicarle a la recurrente las consecuencias que lleva un incumplimiento, como lo es tener por desistida la solicitud de renovación, situación, que afecta sin lugar a dudas los intereses de la recurrente, de ahí, que este Tribunal concluye, que es la Administración quien inobserva el plazo otorgado, no así la empresa recurrente, por tanto, ha de indicarse que las manifestaciones de la empresa recurrente son de recibo, ya que de los autos se desprende que ésta cumplió con lo prevenido, dentro del plazo de quince días otorgado por el Registro a quo, mediante resolución de las once horas, siete minutos, del veinticuatro de octubre de dos mil dos, consecuentemente, considera este Tribunal, que no son de recibo las argumentaciones externadas por el Registro a quo en la resolución recurrida.

SÉTIMO: Considera este Tribunal que del expediente se determinada, que el Registro a quo se equivocó al declarar desistida la solicitud de renovación de la marca COMMAX en clase 9 de la nomenclatura internacional, por cuanto como se indicó en líneas atrás, éste le había concedido a la empresa solicitante un plazo de quince días hábiles improrrogables, a efecto de que cumpliera con el pago respectivo de la tasa de inscripción de la solicitud de renovación de la marca indicada, por lo que este Tribunal advierte al Registro a quo, que en casos semejantes al que nos ocupa, tenga presente que en una misma resolución, tales como las que constan a folios 18 y 24 del expediente, no es posible realizar en el mismo acto, por un lado, el otorgamiento de un plazo de quince días improrrogables, y al mismo tiempo, declarar desistida la solicitud y ordenar el archivo del expediente.

OCTAVO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que el Registro a quo incumple el plazo otorgado, no así, la empresa recurrente, quien en el tiempo concedido cumplió con el pago respectivo de la tasa de inscripción de la solicitud de renovación de la marca de fábrica COMMAX en clase 9 de la nomenclatura internacional, por lo que se procede a declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa COMMAX CO. LTD, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y dos minutos, veintiocho segundos, del ocho de febrero de dos mil seis, la que en este acto se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

revoca, y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial a continuar con los procedimientos si otro motivo no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales invocadas y de doctrina, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la empresa COMMAX CO. LTD, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y dos minutos, veintiocho segundos, del ocho de febrero de dos mil seis, la que en este acto se revoca, y se ordena al Registro de la Propiedad Industrial a continuar con los procedimientos 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. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca