

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0741-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca “BIOFOS”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 98244, 164628, 2006-5554)

FERTICA, S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0187 -2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas y treinta minutos del veintiuno de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Andreina Vincenzi Guilá**, abogada y notaria, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos nueve-ciento treinta y ocho, en su condición de apoderada especial registral, de la empresa **FERTICA, S.A.** cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos noventa y cinco mil treinta y cuatro, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:26:22 horas del 1 de setiembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de agosto del dos mil quince, el señor Carlos Ernesto Zaldaña Aguilar, mayor, casado una vez, de nacionalidad salvadoreña, con pasaporte número A 02489472, en su condición de apoderado general de la empresa **FERTICA S.A.**, sociedad domiciliada en San José, Costa Rica, específicamente en San José, República de Costa Rica, Pavas, Oficentro Mediterráneo, Módulo uno, cincuenta metros al este de las oficinas de “PIZZA HUTT”, solicita la renovación

de la marca “**BIOFOS**” inscrita bajo el registro número **164628**, la cual protege y distingue “Fosfato dicálcico para animales”, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 10:26:22 del 1 de setiembre del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] I. Declarar inadmisibile el documento de referencia. II. Ordenar el archivo del Expediente Administrativo correspondiente [...].”

TERCERO. La licenciada Andreina Vincenzi Guilá, en representación de la empresa **FERTICA, S.A.** el nueve de setiembre del dos mil quince, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, y el Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 10:41:20 horas del 16 de setiembre del 2015, admite el recurso de apelación y por esa circunstancia es que conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez, Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene como único hecho probado el siguiente: Que a la fecha la marca “**BIOFOS**”, registro número **164628** inscrita para proteger “fosfato dicálcico para animales” en clase 5 de la nomenclatura internacional, se encuentra dentro del año de vencimiento establecido por ley. (Folio 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La empresa **FERTICA, S.A.**, representada por el señor Carlos Ernesto Zaldaña Aguilar, mediante escrito presentado el 11 de agosto del 2015, solicita la renovación de la marca “**BIOFOS**”, registro número **164628**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, que vence el 11 de diciembre del 2016. El Registro de la Propiedad Industrial, declara inadmisibile la misma por prematura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 28 de su Reglamento, dado que dicha solicitud de renovación fue presentada antes del año de la fecha de expiración del registro, y en consecuencia ordena el archivo del Expediente Administrativo correspondiente.

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. Tal como lo señalan los artículos 20 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al vencer los diez años de estar publicitada en el Registro de la Propiedad Industrial, procede su renovación sin más trámite. Al efecto dichos artículos indican:

“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.”

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. 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 de su vencimiento. Ello permite al solicitante y usuarios verificar la pertinencia de la misma, 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 Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de renovación de la marca “**BIOFOS**”, registro número **164628**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, por lo siguiente “[...] que el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que 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. De tal manera que al presentarse la solicitud de renovación el 11/08/2015 y siendo la fecha de expiración de la marca BIOFOS el 11/12/2016, de conformidad con el artículo 20 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en relación al artículo 28 de su Reglamento, se determina que la solicitud de renovación es prematura, por ende no es procedente. En razón de lo anterior, se procede a declarar inadmisibile el documento de referencia, y en consecuencia se ordena el archivo del expediente [...].”

Considera este Tribunal que, si bien el Registro de la Propiedad Industrial resolvió la solicitud de renovación planteada literalmente como lo establece el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal en aplicación del fundamento legal anterior y siendo que la marca se encuentra en la actualidad dentro del año de su vencimiento, ya que la misma expira hasta el 11 de diciembre del 2016, la solicitud de renovación en la actualidad no resulta prematura, sino en tiempo para ser conocida. El anterior criterio basado en los principios de economía procesal, oficiosidad y celeridad establecidos en el artículo 22 de la Ley de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, en concordancia con el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, que establece la interpretación e integración de las normas de la mejor forma que favorezca al usuario, este Tribunal decide revocar la resolución impugnada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. En este sentido se resuelve no acogiendo los agravios por el apelante, sino por los principios generales del derecho que se están aplicando.

Así las cosas, este Tribunal considera procedente declarar **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Andreina Vincenzi Guilá**, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **FERTICA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:26:22 del 1 de setiembre del 2015, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con la solicitud de renovación de la marca **“BIOFOS”** registro número **164628**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Andreina Vincenzi Guilá**, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **FERTICA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:26:22 del 1 de



setiembre del 2015, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con la solicitud de renovación de la marca “**BIOFOS**” registro número **164628**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.79