



Duración, renovación y modificación del registro de la marca

Rama del Derecho: Derecho Comercial.	Descriptor: Marcas.
Palabras Clave: Duración, Renovación y Modificación, Registro de marca, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.	
Fuentes: Normativa y Jurisprudencia.	Fecha de elaboración: 31/03/2014.

El presente documento contiene jurisprudencia sobre la duración, renovación y modificación del registro de la marca. Se citan los artículos del 20 al 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y una sentencia del Tribunal Primero Civil con respecto a esto.

Contenido

NORMATIVA	2
Duración, renovación y modificación del registro	2
Artículo 20°- Plazo y renovación del registro.....	2
Artículo 21°- Procedimiento de renovación del registro.....	2
Artículo 22°- Modificación en la renovación.....	2
Artículo 23°- Corrección y limitación del registro.	2
Artículo 24°- División del registro.	3
JURISPRUDENCIA	3
Competencia desleal: Omisión de la actora de renovar su inscripción de marca dentro del plazo legal.....	3

NORMATIVA

Duración, renovación y modificación del registro

[Código de]ⁱ

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 marca podrá ser renovada indefinidamente 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, que contendrá:

- a) Nombre y dirección del titular.
- b) Número del registro que se renueva.
- c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso, pero sólo será necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del designado en el registro que se renueva o en la renovación precedente; de ser el mismo, deberá indicar el expediente, el nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder.
- d) Una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada, cuando se quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva. Los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación internacional de productos y servicios, señalando el número de cada clase.
- e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

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.

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.

Artículo 22°- Modificación en la renovación.

En una renovación no podrá introducirse ningún cambio en la marca ni ampliarse la lista de los productos o servicios cubiertos por el registro.

La inscripción de la renovación mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la lista de los productos o servicios que la marca distingue.

Artículo 23°- Corrección y limitación del registro.

El titular de un registro podrá pedir, en cualquier momento, que el registro se modifique para corregir algún error. No se admitirá la corrección, si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

El titular de un registro podrá pedir, en cualquier momento, que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro. Cuando aparezca inscrito algún derecho relativo a la marca en favor de terceros, la reducción o limitación únicamente se inscribirá

previa presentación de una declaración escrita del tercero, con la firma certificada notarialmente, en virtud de la cual consciente en reducir o limitar la lista.

El pedido de corrección, reducción o limitación del registro devengará la tasa establecida.

Artículo 24°- División del registro.

El titular de un registro podrá solicitar, en cualquier momento, que el registro de la marca se divida a fin de separar, en dos o más registros, los productos o servicios de la lista del registro inicial. Cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial.

El pedido de división devengará la tasa establecida.

JURISPRUDENCIA

Competencia desleal: Omisión de la actora de renovar su inscripción de marca dentro del plazo legal

N° 831-R

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.-

San José, a las siete treinta minutos del seis de julio del año dos mil uno.-

PROCESO: COMPETENCIA DESLEAL, establecido ante el Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantía de San José, bajo el expediente número **00-001298-180-CI**. Incoado por **ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.**, representado por su apoderado generalísimo José Luis Barzuna de Oña, mayor, casado, ingeniero civil, cédula 1-527-330 y vecino de San José, quien otorgó poder especial judicial a las licenciadas Ana María Breedy Jalet y Patricia Rivero Breedy contra **AISA COMERCIAL S.A.**, representada por su apoderado generalísimo René Lacaly Devayle, mayor, casado, agrónomo, cédula 270-179247-103815 y vecino de San José, quien otorgó poder especial judicial al licenciado Ricardo Calvo Gamboa.-

RESULTANDO:

1.-El Juez de Primera Instancia, en sentencia dictada a las nueve horas del siete de diciembre del dos mil, resolvió: **"POR TANTO:** Conforme a lo expuesto y normas legales citadas, se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por el apoderado especial judicial de representante de la sociedad demandada, y se rechaza las excepciones de falta de legitimación y *sine actione agit*. Consecuentemente se decreta la caducidad del derecho de marca en que se ampara la sociedad actora, y por tal motivo se declara **SIN LUGAR** la demanda **SUMARIA** establecida por **ARQUITECTURA E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA** contra **AISA COMERCIAL C.R., SOCIEDAD ANONIMA**. Se impone a cargo de la vencida el pago de ambas costas de esta acción".-

2.- En virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte actora, conoce este Tribunal del presente proceso.-

3.- En los procedimientos se han observado, los plazos y las prescripciones de ley.-

Redacta el Juez Rojas Schmit; y,

CONSIDERANDO:

I.- Se acogen tanto los hechos probados como los indemostrados que enumera la sentencia recurrida, por ser todos ellos fiel reflejo de lo que informan los autos, debiendo agregarse al hecho probado marcado d) después de "de" "mil novecientos noventa y nueve".-

II.- El presente proceso sumario de competencia desleal lo plantea la actora Arquitectura e Ingeniería S.A. demandando a la sociedad Aisa Comercial S.A. porque la primera está inscrita desde el diecinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro y la segunda se inscribió el dos de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. A su vez la primera inscribió en el Registro de marcas como nombre comercial "Aisa" para distinguir la actividad de la compañía en confección de proyectos y diseños, confección de planos, supervisión y asesoría de todas las labores relacionadas con el planteamiento, construcción y mantenimiento de obras que de modo directo o indirecto se relacionen con las profesiones de ingeniería y arquitectura.-

Por su lado, el objeto de la demandada es desarrollar la actividad comercial en producción de materiales de construcción, así como desarrollar sistemas de productos constructivos, además se podrá dedicar a toda actividad comercial.- Sostiene que el nombre comercial Aisa le pertenece a la actora, por lo que la demandada realiza uso indebido, una imitación y reproducción del nombre comercial Aisa y realiza actos de competencia desleal contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles.- Pide se declare: 1) Que el nombre Aisa utilizado por la demandada es imitación o reproducción del nombre comercial, registrado a nombre de su representada y explotado por ésta desde hace más de treinta años. 2) Que la inscripción de la sociedad Aisa Comercial S.A. se realizó en contravención de las disposiciones de la Ley de Marcas, los Convenios Internacionales para la protección de la Propiedad industrial y de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor. 3) Que la inscripción de la Sociedad Aisa Comercial S.A. está viciada de nulidad por haberse realizado en perjuicio de mejor derecho de terceros y en contravención a las normas de corrección y los buenos usos mercantiles.- 4) Que la inscripción y la utilización del nombre Aisa, constituye actos de competencia desleal que perjudica en forma grave a mi representada.- 5) Que se debe ordenar al Registro Mercantil cancelar y anular los asientos de inscripción de la sociedad dicha. 6) que se ordene a la demandada abstenerse de hacer uso del nombre comercial referido, dado el perjuicio que está causando a su representada. 7) Que se condene a la demandada en un millón de colones.- La demandada contestó la demanda sosteniendo que ella nunca ha hecho un uso indebido del nombre social que tiene. Que el Registro Mercantil, y el Registro de Marcas operan independientemente y si el primero autorizó su nombre fue porque no existía en ese Registro ningún nombre similar. Que al utilizar su nombre es con el derecho legítimo de darse a conocer. Que el nombre comercial registrado por la actora es para proteger las actividades de supervisión y asesoría de labores relacionadas con el planteamiento, construcción y mantenimiento de obras que de modo directo o indirecto se relacionan con las profesiones de ingeniería y arquitectura, y su compañía tenía la intención de

comercializar la venta de casas prefabricadas, lo que no tienen que ver con lo que se dedica la empresa actora. Y el proyecto no lo pudo desarrollar la demandada, y en fin la demandada se dedicaba a actividades diferentes a la de la parte actora, y si hay similitud en el nombre, no es obstáculo para que una empresa pueda dedicarse a actividades diferentes a las que se protegen.- Planteó excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y la genérica. Y al acogerse se condene en costas. En su sentencia el señor Juez, acogió la excepción de falta de derecho y rechaza las demás. Decreta la caducidad del derecho de marca en que se ampara la sociedad actora y declara sin lugar la demanda imponiendo a la actora el pago de ambas costas.-

III.- Muchas son las definiciones que se pueden encontrar en doctrina sobre lo que es la competencia desleal, pero del estudio y comparación de ellas, se podría dar un concepto genérico, que evidentemente podría ser superado, pero que para los fines aquí perseguidos podemos definir como aquél acto competitivo que, por implicar el uso de medios censurables a la luz de criterios de rectitud acordes con las circunstancias del momento, debe ser reprimido por el derecho, en defensa de los intereses de los demás competidores y de la comunidad en general.-

Eso involucra que una persona: comerciante, industrial, profesional que se supone tiene clientela, quite a otra de la misma profesión todo o parte de su clientela con actos lesivos a la honestidad, para ello se emplea medios fraudulentos, dolosos o al menos culpables con la finalidad de realizar un acto de competencia para producir confusión con los productos o con la actividad de otro ocasionándole daño por descrédito o por apropiarse de la fama de los productos del otro o de la empresa de otro.-

El ámbito para determinar la competencia desleal es muy basto y se debe analizar cada caso concreto determinando si hay daño efectivo o amenaza de daño. Así el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 7472 del 20 de diciembre de 1994 publicada en la Gaceta del 19 de enero de 1995 hace un listado de algunos de esos actos que se consideran competencia desleal.- En el caso concreto tenemos que la actora es una sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil desde el diecinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro con la razón social de "Arquitectura e Ingeniería , Sociedad Anónima", que a su vez utiliza las siglas Aisa, sin embargo estas siglas no se registran en los índices del Registro Mercantil, para advertir de la existencia de esa sociedad, aunque si estén en su inscripción.- Esto obliga a que cualquier protección que se le quiera dar a esas siglas, se inscriban en el Registro de Marcas como nombre comercial para ser utilizado en la actividad de la compañía, y fue así que la actora hizo esa inscripción desde el doce de abril de mil novecientos sesenta y cinco para distinguir la actividad de la compañía en confección de proyectos, y diseños, confección de planos, supervisión y asesoría de todas las labores relacionadas con el planteamiento construcción y mantenimiento de obras que modo directo o indirecto se relacionen con las profesiones de ingeniería y arquitectura.-

Al momento en que se practicó ese registro como marca el mismo tenía una duración de quince años, y así se hizo constar en el mismo título que ese registro entregó a la actora.- Al establecerse una vigencia durante ese plazo, que hoy es de diez años de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos número 7978 del seis de enero

del dos mil, y la que obliga a su renovación para mantener su exclusividad por períodos sucesivos y en forma indefinida.-

Esa renovación no la hizo la actora, produciéndose una caducidad de su derecho.- En este aspecto, en cuestión de marcas hay dos sistemas para su protección, el llamado sistema atributivo o dispositivo que es de origen alemán y que sigue nuestra legislación que protege al que inscribe el signo distintivo de sus productos, mercaderías o servicios, a contrario del llamado declarativo que es de origen francés en que el comerciante se concreta al uso de un signo para distinguir sus productos, mercaderías o servicios y en éste el Registro nada agrega al derecho preexistente. Por su lado, la demandada se inscribió en el Registro Mercantil el dos de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, con la razón social "Aisa Comercial, Sociedad Anónima", y no hizo gestiones de inscribir en el Registro de Marcas como nombre comercial su razón social a pesar de que la marca de la actora estaba caduca.- Es un hecho también conocido y público que el Registro Mercantil, no consulta al de Marcas ni éste a aquél para realizar cada uno su inscripción, descordinación que puede llevar a causar algún problema a sus usuarios.- Evidente también que para inscribir la demandada su razón social consultó con el índice de nombres de sociedades que lleva el Registro Mercantil, y éste para inscribir también lo hace, y al no estar registrada en esos índices las siglas de una sociedad, no encuentra problema en inscribir otra sociedad con las siglas de otra ya inscrita.- Ese descontrol no es achacable al usuario, y no hay mala fe, por lo menos la buena fe se debe presumir, de parte de quien inscribe posteriormente y con el beneplácito del Registro.-

De acuerdo con la normativa de la citada Ley de Marcas y otros signos distintivos, cuando se registra una marca de fábrica o comercio goza su titular del derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca para evitar la confusión. El registro de la marca confiere el derecho de prohibir a un tercero el uso de ella Sin embargo ese derecho tiene un límite pues el Registro de una marca no confiere el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio su propio nombre. (artículos 25, 26 y 27 de dicha ley), todo a pesar de que una persona jurídica no puede constituirse o inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar indefensión, salvo el consentimiento que se de por escrito (artículo 29 ibídem).- Cuando la demandada inscribió su razón social en el Registro Mercantil, ya la marca de la actora estaba caduca, en consecuencia no viola el principio consagrado en la norma antes dicha.- A lo anterior hay que agregar que la actora no demostró que en su papelería y otros utilice la palabra Aisa para identificar su actividad, por lo que no se demuestra la confusión que pudiera tener el público que pretenda utilizar los servicios suyos.- Por su lado, la demandada está utilizando su nombre con el derecho que le concede su inscripción en el Registro, sin que se haya demostrado que al utilizar el mismo trate con dolo o culpa de inducir a error al público en perjuicio de los intereses de la actora.- Se demostró que en un panfleto se daba a conocer en un proyecto de vivienda como Aisa Comercial S.A., pero esa es su razón social debidamente inscrita.- Incluso sostiene la demandada que el proyecto no prosperó y dejó esa actividad, y lo contrario no fue demostrado por la actora.- No encuentra el Tribunal, al igual que lo hizo el A-quo, que la demandada desarrolle

alguna actividad que se enmarque dentro del concepto de competencia desleal como para poder acoger esta pretensión, utiliza su nombre porque así se lo ampara su Registro, sin que se pueda resolver aquí sobre la nulidad de su inscripción y la cancelación de ella del Registro Mercantil, sin que se le pueda tampoco obligar a no hacer uso de su nombre y mucho menos a la condena en suma expresa como se ha pedido en la petitoria de la demanda.- Si encuentra el Tribunal error del A-quo en decretar la caducidad del derecho de marca en que se ampara la parte actora, porque ese pronunciamiento ni se ha pedido, ni corresponde hacerlo en este proceso, extremo que debe anularse de la parte dispositiva del fallo apelado.- Disiente también el Tribunal en cuanto condenó a la actora al pago de las costas del proceso, pues evidentemente ésta litigó de buena fe, y al amparo del numeral 222 del Código Procesal Civil se le debe exonerar de esa carga procesal.-

POR TANTO:

Se anula la sentencia apelada únicamente en cuanto se decreta la caducidad del derecho de marca en que en que se ampara la sociedad actora, y se revoca en cuanto impuso a la actora el pago de ambas costas del proceso, para en su lugar exonerarla de esa carga procesal y se confirma en todo lo demás.-

Lic. Gerardo Rojas Schmit

Lic. Celso Gamboa Asch

Lic. Frank Araya Knudsen

ⁱ Asamblea Legislativa. Ley 7978 del 06/01/2000. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Fecha de vigencia desde 01/02/2000. Versión de la norma 3 de 3 del 28/03/2008. Gaceta número 22 del 01/02/2000.