

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0220-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca de fábrica y comercio “PLAYBOY”

Playboy Enterprises, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 43839)

VOTO 035-2007

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

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso del ***Recurso de Apelación*** planteado por el señor Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 9-012-480, como representante de la empresa **PLAYBOY ENTERPRISES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, un minuto del siete de noviembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de enero de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad mencionada presenta solicitud de renovación de la marca de fábrica y comercio “**PLAYBOY**”, inscrita desde el 3 de marzo de 2005 por un nuevo período de diez años a partir del 3 de marzo del 2005.

SEGUNDO. Que por considerar el Registro que el documento de poder al cual remite el Licenciado Peralta Volio en la solicitud, no reunió los requisitos necesarios para su validez y eficacia. Mediante resolución dictada a las diez horas, con cincuenta y cuatro minutos del dos de marzo de dos mil cinco, el Registro le previene al mandatario un poder que cumpla con una serie de requisitos que indicó taxativamente, lo que motivó que se solicitara una prórroga para presentar el documento de poder. Posteriormente mediante escrito presentado el veintinueve

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, se apersonó como gestor de negocios.

TERCERO. Mediante resolución emitida por dicho Registro, a las catorce horas un minuto del siete de noviembre de dos mil cinco, bajo la consideración de ser: “... *improcedente la gestoría presentada por el señor Manuel E. Peralta Volio, y en consecuencia, al no encontrarse los apoderados de **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.**, de Estados Unidos, debidamente legitimados para gestionar la solicitud de renovación de la marca **PLAYBOY**, en clase 9 ...*”, resuelve declarar inadmisibles por improcedente, la gestoría presentada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio; además, declarar inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca Playboy en clase 09 de la Nomenclatura Internacional tramitada bajo el expediente N° 43839, y ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre de dos mil cinco, el señor Manuel E. Peralta Volio, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro referida anteriormente, solicitando revocar la resolución recurrida, admitir la gestoría y continuar con el trámite de renovación.

QUINTO. Por memorial presentado al Registro el seis de febrero de dos mil seis la Licenciada Marianella Arias Chacón, manifiesta que por instrucciones del Registro, adjunta copia del testimonio de la escritura número noventa y dos del Licenciado Gabriel Lizama Oligier, cuyo original presentó en el expediente de renovación número 43838, con la cual acredita su personería. Con dicha acreditación se apersona ante este Tribunal, la cual por resolución de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil seis, se le previno subsanar la referida escritura, por cuanto no mencionaba el funcionario que autorizó el poder originalmente, lo cual fue cumplido mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil seis y adjuntando a tal escrito el testimonio de escritura número ciento setenta y tres de la Licenciada Iliana Cecilia Arce Umaña.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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

Redacta el Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Hechos probados. Como tal se enlista el siguiente: Que la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, es apoderada especial de la empresa **PLAYBOY ENTERPRISES, INC.**, y ésta ratifica lo actuado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio (folios 17 y 33).

SEGUNDO. Hechos no probados. Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara improcedente la gestoría presentada, inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca “**PLAYBOY**” y ordena el archivo del expediente, fundamentado en que la gestoría debe presentarse desde el inicio de la solicitud de renovación, criterio que ha sido avalado por este Tribunal en reiteradas resoluciones, siendo enfático al igual que el Registro, en que la gestoría es un procedimiento que opera para iniciar una gestión; puede consultarse, entre otros, el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, donde se desarrolló con amplitud lo referente a la procedencia de la gestoría procesal y los presupuestos que la regulan. Sin embargo, ha sido política de este órgano, el sanear los procedimientos en cuanto al requisito de la legitimación, cuando conste en el expediente y desde primera instancia un documento que acredite al gestionante como representante de la empresa solicitante. En este sentido puede

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

verse el voto de este Tribunal N° 154-2006 de las nueve horas treinta minutos del veintidós de junio de dos mil seis.

En el caso de análisis consta a folios 23 al 25 del expediente un poder otorgado por Playboy Enterprises International, Inc. a favor, entre otros, del Licenciado Peralta Volio, omiso en cuanto al trámite consular, pero que da cabida al saneamiento en esta instancia según el criterio esbozado. Además, posterior a la apelación consta a folios 18 y 20 que la representación de la sociedad fue sustituida en la Licenciada Marianella Arias Chacón, mediante el otorgamiento de escrituras públicas, las que no cumplieron en su totalidad con los requisitos indicados en el artículo 84 del Código Notarial, situación que fue corregida, ante la prevención efectuada por este Tribunal a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil seis, con la presentación del poder otorgado ante la notaria Iliana Cecilia Arce Umaña, escritura número ciento setenta y tres, visible a folio ochenta y ocho frente del tomo once de su Protocolo, acreditando formalmente su legitimación en el proceso y ratificando la actuación del Licenciado Manuel Peralta Volio. En este sentido considera este Tribunal que se produjo el saneamiento del procedimiento, habiéndose subsanado adecuadamente la falta de legitimatio ad processum que se evidenció en el expediente. Al tenor de lo expuesto, deviene necesario revocar la resolución apelada en cuanto a que presupone la inexistencia del requisito de la legitimatio ad processum, el cual ciertamente no existía al momento de dictarse la misma, pero que luego quedó debidamente acreditada a folio 33 del expediente.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y cita normativa que antecede, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito de legitimación procesal, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, y continuado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de Apoderada Especial sustituta de la compañía Playboy Enterprises Internacional, Inc., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, un minuto del siete de noviembre del dos mil cinco, la que en este acto ha de revocarse en cuanto declaró inadmisibile la solicitud de renovación de la marca de fábrica y comercio “**PLAYBOY**”, inscrita desde el tres de marzo de mil

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

novecientos noventa y cinco, bajo el número 90422, debiendo continuarse con el trámite de renovación de la marca de fábrica y comercio indicada, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia, se declara con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, un minuto del siete de noviembre del dos mil cinco, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de renovación de la marca de fábrica y comercio **PLAYBOY**, inscrita el tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco, acta de registro número noventa mil cuatrocientos veintidós (90422), si otro motivo ajeno al examinado 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. **NOTIFIQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca