



Expediente 2007-00121-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca “TAMBRANDS”

TAMBRANDS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 43965)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 314-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas treinta minutos del ocho de octubre de dos mil siete.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **TAMBRANDS INC.**, domiciliada en One Marcus Avenue, Lake Success, NY, 11042, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos del siete de noviembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veinte de enero de dos mil cinco, el Licenciado Peralta Volio presenta solicitud de renovación de la marca **TAMBRANDS** por un nuevo período de diez años a partir del tres de junio de dos mil cinco, haciendo referencia que su personería se encuentra acreditada en el expediente de la marca Tampets, registro número 83240.

SEGUNDO. Mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos del nueve de marzo de dos mil cinco, el Registro le previene al solicitante la presentación de un poder que lo



acredite como representante de la empresa **TAMBRANDS INC.**, cumpliendo para ello con una serie de formalidades, lo que indujo al señor Peralta Volio a constituirse como gestor de negocios para continuar con el trámite de renovación dicho.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las catorce horas, tres minutos del siete de noviembre de dos mil cinco, declaró inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por Manuel E. Peralta Volio, así como inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca **TAMBRANDS** y ordena el archivo del expediente, resolución que es apelada y conoce en este acto el Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, calidades señaladas, es apoderado especial de la empresa **TAMBRANDS** (ver folios 32 al 38).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio; inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca 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, que la gestoría es un procedimiento que inicia una gestión. 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.

Este Tribunal, sobre la renovación de la inscripción de una marca y lo relativo a poderes en el voto N° 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis, determinó lo siguiente en lo conducente: “...*este tribunal advierte lo indicado por el artículo 21 de la Ley de Marcas que en su inciso c) respecto del trámite de renovación de una marca, que determina lo siguiente:*

“...La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrá:

(...)

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...” (Lo resaltado no es del original)



De lo anterior se advierten las siguientes consecuencias:

- i) No puede obligarse a la presentación de un nuevo poder, para quien gestione la renovación de una marca, si es la misma persona que en su momento gestionó la inscripción original de la misma o una renovación precedente.*

- ii) El sistema de acreditación y remisión a un expediente, establecido en el artículo 82 de la Ley de Marcas, mantiene su vigencia respecto de los poderes en documento privado acreditados antes del 9 de mayo de 2000. Es decir, están vigentes tanto los **poderes en documento privado otorgados en el extranjero** conforme las regulaciones del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; como los **poderes en documento privado otorgados en territorio nacional**, y que fueron en su momento acreditados en el Registro de la Propiedad Industrial, conforme las precisiones que se dirán más adelante”.*

En el caso de análisis, consta a folios 19 al 22 y 33 al 38 del expediente un poder otorgado por **TAMBRANDS** a favor entre otros al Licenciado Peralta Volio, debidamente legalizado, que cumple con el trámite consular, y acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial dentro el expediente de la marca Tampets, registro N° 83240, lo que da cabida al saneamiento en esta instancia según el criterio esbozado, y estima este Tribunal que se cumple con la legitimación necesaria para continuar con el trámite de renovación.

SEXTO. 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 en su calidad de apoderado especial de Tambrands Inc. contra la resolución



dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos del siete de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de renovación de la marca **TAMBRANDS**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su calidad de apoderado especial de **TAMBRANDS INC.** contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas tres minutos del siete de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de renovación de la marca **TAMBRANDS**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
- RENOVACION
- RENOVACION DE LA INSCRIPCION DE LA MARCA