

Expediente N° 2006-0147-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca “ABERCROMBIE & FITCH”

A & F Trademark, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 43783)

VOTO N° 356-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas del nueve de noviembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **A & F Trademark, Inc.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, y domiciliada en Wiulmington, Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de enero de 2005, el Licenciado Manuel Peralta Volio, por cuenta de la sociedad **A & F Trademark, Inc.**, presentó solicitud de renovación de la marca de fábrica y de comercio “**ABERCROMBIE & FITCH**”, en **Clase 25** de la Nomenclatura Internacional.

II. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:21 horas del 24 de febrero de 2005, se le previno al Licenciado Manuel Peralta Volio, presentar un poder general o especial, con el que demostrara su personería respecto de la sociedad **A & F Trademark, Inc.**

III. Que mediante escrito presentado el 19 de abril de 2005, el Licenciado Manuel Peralta Volio solicitó una prórroga para presentar el poder prevenido.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

IV. Que mediante resolución dictada a las 9:35 horas del 14 de junio de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial le reiteró al Licenciado Manuel Peralta Volio la necesidad de aportar el poder prevenido, reiterándole las formalidades que debía contener, y que ya estaba transcurriendo la prórroga que se le otorgó en la resolución de las 13:21 horas del 24 de febrero.

V. Que mediante escrito presentado el 29 de setiembre de 2005, el Licenciado Manuel Peralta Volio procedió a apersonarse en calidad de gestor de negocios de la sociedad **A & F Trademark, Inc.**, solicitando se continuara con el trámite de la renovación marcaría solicitada.

VI. Que mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cinco, se dispuso: *“**POR TANTO** / En virtud de lo expuesto y normativa citada, **SE RESUELVE:** 1) Declarar inadmisibles por improcedente la gestoría presentada por Manuel E. Peralta Volio 2) Declarar inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca **ABERCROMBIE & FITCH** en clase **veinticinco internacional**, tramitada bajo el expediente administrativo N° **43783**. 3) Ordenar el archivo del expediente. **NOTIFÍQUESE...**”* (Las negritas son del original).

VII. Que en contra de esa resolución, mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2005, el Licenciado Manuel Peralta Volio interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, alegando, en términos generales, que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó su actuación como gestor de negocios, por haber interpretado que no procedía por no haber intervenido como tal desde el inicio de la solicitud de renovación; que denegar la renovación por aspectos de pura forma, mal interpretados y aplicados, es denegar justicia y causar indefensión y daño a su representada, con desconocimiento y violación grave de esos derechos fundamentales, que deben ser respetados cuando no está de por medio el interés público superior, sino más bien la reputación del Registro, y del país a nivel mundial.

VIII. 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 el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: Hechos probados. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución apelada, este Tribunal señala el siguiente con tal carácter: **Único:** Que el Licenciado Manuel Peralta Volio, es apoderado especial de la empresa **A & F Trademark, Inc.** Esta circunstancia se desprende del poder originario otorgado en el extranjero, que consta en documento privado debidamente autenticado y legalizado, y que fue acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial dentro del expediente 90117 (ver folios del 23 al 26).

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: A-) Sobre la controversia que se ventila. En este asunto la controversia se inició a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el poder otorgado oportunamente al Licenciado Manuel Peralta Volio, por parte de la empresa **A & F Trademark, Inc.**, no cumplía con las formalidades exigidas por la ley, dados los criterios jurisprudenciales vertidos por este Tribunal desde el año 2003, lo que conllevó a que dicho profesional se apersonara entonces como gestor oficioso de esa misma compañía, ante lo cual el Registro dispuso, en la resolución apelada, declarar inadmisibles por improcedente la gestoría, e inadmisibles por falta de legitimación la solicitud de renovación de la marca “**ABERCROMBIE & FITCH**”, ordenando el archivo del expediente.

Sin embargo, en virtud de los nuevos planteamientos jurídicos que han sido establecidos por este Tribunal a partir de la emisión del **Voto N° 347-2006**, dictado a las 9:00 horas del 30 de octubre de 2006, que conllevaron a una revisión exhaustiva de los criterios que habían sido mantenidos hasta entonces, respecto de los requisitos que deben contener los poderes presentados para acreditar las gestiones realizadas por medio de mandatarios, en esta oportunidad este Tribunal considera que la solicitud de renovación que realizó el recurrente Peralta Volio, cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Marcas, concretamente para acreditar la personería con la que actuó originalmente.

B-) Sobre las renovaciones marcarias por medio de apoderados, y la acreditación de poderes mediante remisión a acreditaciones previas. Tal como se desarrolló en el **Voto N° 347-2006**, había sido el criterio de este Tribunal que la escritura pública era un requisito formal que debía aplicarse, sin excepción, a todos los poderes que se invocaran en las diferentes solicitudes relacionadas con los procedimientos registrales marcarios. Sin embargo, tal como se advirtió en ese pronunciamiento, tratándose de la solicitud de renovación de una marca, como es el caso bajo análisis, debe tenerse presente lo que se estipula en el artículo 21 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que en lo que interesa dice así:

“... *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...*” (Los subrayados y la negrita no son del original).

De esa disposición legal, este Tribunal obtuvo dos corolarios fundamentales en el voto de repetida cita:

- “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...”

Ahora bien el artículo 82 de la Ley de Marcas establece un sistema de acreditación de poderes, que permite –por simple remisión a un determinado expediente, donde se haya acreditado originaria y previamente ese poder para la inscripción de una marca–, la utilización futura del mismo poder para la tramitación de otro signo distintivo. Ese sistema funciona en virtud de la **acreditación** de los poderes presentados en otro expediente, por medio de los cuales se haya registrado una marca (o al menos se esté en tal proceso), lo cual implica que el Registro de la Propiedad Industrial ya haya realizado una valoración previa sobre la validez de tal poder.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Siendo favorable tal calificación, eso conlleva a que los poderes que fueron acreditados y que constan en los diversos expedientes del Registro de la Propiedad Industrial, pueden ser utilizados por medio de la aplicación del sistema de remisión analizado, tal como se razonó y explicó profusamente en el **Voto N° 347-2006**, aplicable en un todo al caso de marras.

C-) *Sobre este caso en particular.* Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución dictada a las 13:21 horas del 24 de febrero de 2005, en afinidad con los criterios prevalecientes en ese momento, le previno al Licenciado Manuel Peralta Volio presentar un poder general o especial, con el que demostrara su personería respecto de la sociedad **A & F Trademark, Inc.**, prevención que le reiteró en la resolución dictada a las 9:35 horas del 14 de junio de 2005. No obstante, desde la nueva perspectiva comentada, es claro que tal requerimiento desencadenó un procedimiento erróneo para dar solución al problema presentado con la legitimación procesal, que desembocó en la intervención del citado profesional como “gestor oficioso” de esa empresa, con el propósito de mantener vigente la solicitud de renovación ante el Registro de la Propiedad Industrial, órgano que en la resolución apelada, luego de declarar la inadmisibilidad de esa gestoría, declaró también la inadmisibilidad de la solicitud de renovación que interesaba.

Sobre la primera de tales disposiciones, destaca este Tribunal que conforme al artículo 82, párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para que proceda la institución de la gestoría, debe cumplirse con un presupuesto fundamental, y es **que sea aplicada a casos graves y urgentes calificados por el registrador en solicitudes iniciales**, razón por la cual este Tribunal no comparte la tesitura del recurrente, cuando manifestó a folio 12 que “...no hay ninguna norma que expresamente prohíba presentarse a un procedimiento o seguirlo como gestor (sic) negocios. Si prevaleciera la extraña tesis del Registro, un gestor no podría presentarse a un procedimiento ya iniciado e interponer recursos...”.

Lo anterior se debe a que por ser un remedio legal excepcional para intervenir en nombre de un tercero, la actuación del gestor oficioso se circunscribe a las solicitudes iniciales que se presenten al Registro de la Propiedad Industrial, dado que lo normal dentro del procedimiento administrativo, es que luego intervenga el mandatario formalmente designado, ratificando la pretensión administrativa defendida por el primero, dentro del plazo de un mes si es

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

costarricense, o dentro del plazo de tres meses si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Así las cosas, bien hizo el Registro en declarar inadmisibile la gestoría presentada por el Licenciado Peralta Volio.

En cuanto a lo segundo, aún y cuando no fue procedente su intervención como gestor de la empresa **A & F Trademark, Inc.**, de los autos sí se desprende la existencia de un poder a favor suyo que reúne los requisitos exigidos para el caso de los poderes conferidos en el extranjero, en los términos analizados párrafos atrás, pues consta a folios del 23 al 26 del expediente una reproducción fiel del poder **al que remitió** el Licenciado Peralta Volio en la solicitud inicial de la renovación de marras, amén de que también consta en autos otro poder a su favor, que en este caso se encuentre conferido de acuerdo con los artículos 1256 del Código Civil, y 40 y 84 del Código Notarial, extremo éste sobre el que deberá ser revocada la resolución venida en alzada.

CUARTO: ***Sobre le debe ser resuelto.*** Como consecuencia del análisis realizado, en el que nuevamente se ha revertido la jurisprudencia mantenida por este Tribunal en materia de solicitudes marcarias por medio de apoderado, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la sociedad **A & F Trademark, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca. Continúese con el trámite de renovación de la marca de fábrica y de comercio “**ABERCROMBIE & FITCH**”, en **Clase 25** de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la sociedad **A & F Trademark, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca.— Continúese con el trámite de renovación de la marca de fábrica y de comercio “**ABERCROMBIE & FITCH**”, en **Clase 25** de la Nomenclatura Internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca