

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente 2006-0276-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “GYNO FRESH”**

**JOHNSON & JOHNSON, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 3279-05)**

### ***VOTO N° 013-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de enero de dos mil siete.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad domiciliada y existente en One Jonson & Jonson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, del quince de diciembre de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de mayo de dos mil cinco, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en representación de la compañía **JOHNSON & JOHNSON**, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **GYNO FRESH**, en clases 5, 16, 21 y 24 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones medicadas de uso tópico para uso personal (clase 5); pañitos y toallas para uso personal (clase 16); ropa para la limpieza y pañitos (clase 21; pañitos y toallas de tela para uso personal (clase 24)*”.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el citado Registro a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, del quince de junio de dos mil cinco, se le previene a **JOHNSON & JOHNSON**, con el apercibimiento de ley, aclarar varios aspectos de la solicitud de la marca solicitada, entre ellos, aportar poder, presentar la traducción de la marca “**GYNO FRESH**”, y la aclaración y especificación de los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional si son de papel y en clase 21 de la Clasificación Internacional, en cuanto a ropa de limpieza y pañitos.

**TERCERO.** Que en resolución de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, del quince de diciembre de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**GYNO FRESH**”, en clases 5, 16, 21 y 24 de la Clasificación Internacional y ordenar el archivo del expediente.

**CUARTO.** Que contra la citada resolución, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de apoderado especial de **JOHNSON & JOHNSON**, interpuso el veintitrés de mayo de dos mil seis, recurso de revocatoria y apelación en subsidio, argumentando que la aclaración solicitada es improcedente toda vez que no puede inscribirse un producto que no sea de papel en clase 16 y en clase 21, la descripción incluye los productos que fueron solicitados. Argumenta además, que los productos no están mal clasificados, situación en la que sí era necesaria una aclaración; señala que la clara ubicación de un producto en una clase por parte del solicitante hace que se cubran y proteja el tipo de productos que la clasificación internacional describe, sin proteger los mismos productos pero de un material diferente. Discrepa también de dicha resolución, por cuanto en razón del principio de unidad de la creación intelectual “gynofresh” no tiene traducción al castellano.

**QUINTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las doce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y siete segundos del ochote junio de dos mil seis, declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por extemporáneo y admitió el recurso de apelación.

**SEXTO.** 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 Rodríguez Jiménez, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Ante la ausencia de un elenco de hechos probados en la resolución apelada, este Tribunal consigna los siguientes de interés para la resolución de este asunto:

- 1) Que la sociedad **JOHNSON & JOHNSON** no cumplió con la prevención hecha por el Registro de la Propiedad, respecto a la aclaración de los productos de la clase 16 y 21 de la Clasificación Internacional, y la traducción de la marca de fábrica y comercio **GYNO FRESH** (folios 11 y 12).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el interesado no cumplió con la aclaración de los productos de la clase 16 y 21 de la Clasificación Internacional, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“GYNO FRESH”** presentada por **JOHNSON & JOHNSON**, argumentando que dicha empresa omitió cumplir con la aclaración que debía de hacer respecto de los productos que se protegen en la clase 16 y 21 de la Nomenclatura Internacional, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ordenando el archivo del expediente.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA.** El artículo 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece taxativamente los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca, y en ese sentido el inciso g) y h) exigen:

*“g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún ejemplo denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.”*

*“h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clases”,*

Asimismo en el párrafo segundo de ese numeral se indica que:

*“Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente.”*

Por su parte, el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva y remite para ello al artículo 9 citado, establece la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de esos requisitos, dentro del plazo de quince días hábiles, **“bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”**.

No obstante, del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y ocho minutos, del quince de junio de dos mil cinco, le previno a la empresa solicitante por medio de quien dijo ser su apoderado, tres requisitos indispensables para la tramitación de esa solicitud y que están contemplados en el artículo 9 citado: el **poder correspondiente, la traducción, y la aclaración de los productos en clase 16 si son de papel, y en cuanto a la ropa de limpieza y pañitos en clase 21**, concediéndosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tener por abandonada su solicitud y archivar las diligencias.

La resolución mencionada anteriormente, fue notificada el catorce de noviembre de dos mil cinco, y el día veintidós de noviembre de ese mismo año, dentro del plazo otorgado se contesta la prevención, en forma parcial, manifestando el representante de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, que la personería que lo acredita como apoderado de dicha empresa consta presentado en el expediente de registro de la solicitud número 2005-1676, el cual aporta bajo protesta (ver folios 12 y 13 frente y vuelto), ya que no existe ninguna norma que regule la materia de poderes otorgados en el extranjero, **omitiendo** referirse a la traducción genérica de la marca de fábrica y comercio “**GYNO FRESH**”, en clases 5, 16, 21, y 24 y consecuentemente, a la aclaración de los productos en clase 16, específicamente, si son de papel, y en cuanto a ropa de limpieza y pañitos en clase 21.

Posteriormente, en fecha veintinueve de marzo de dos mil seis, el representante de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, señala, que con el propósito de completar los requisitos, aporta copia de la escritura pública en la que le fue conferido el poder necesario para actuar, en las diligencias de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**GYNO FRESH**”, cuyo original consta aportado en la solicitud de renovación de la marca NU-DERM en clase 5, del expediente número 45241 (ver folios 14 y 15).

En razón de lo anterior, este Tribunal considera que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber declarado en abandono la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **GYNO FRESH**, toda vez que si bien el Registro a quo le previno a la empresa recurrente la traducción y la aclaración de los productos de la clase 16, si son de papel, y la aclaración en cuanto a la ropa de limpieza y pañitos en clase 21 de la marca solicitada (ver folio 11), la gestionante no lo hizo, razón por la que este Tribunal es del criterio que la declaratoria de abandono que el Registro de la Propiedad Industrial hizo, mediante resolución emitida a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, del quince de diciembre de dos mil cinco, es procedente, y la resolución de cita debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL DEFECTO DE LA TRADUCCIÓN, APUNTADO POR EL REGISTRO A QUO.** De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del

artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no sería factible, en el caso que nos ocupa, autorizarse la continuación del trámite para los demás productos a proteger y distinguir, en clases 5 y 24 de la Nomenclatura Internacional, ello, como consecuencia de la existencia de un defecto de carácter genérico para todas las clases solicitadas, cual es la presentación de la “ traducción” de la marca de fabrica y comercio **GYNO FRESH**, requisito, que como se indicó, se encuentra establecido en el artículo 9 inciso g) de la Ley citada, el cual no fue subsanado, de ahí, que no sea de recibo lo argumentado por la empresa recurrente en su escrito de revocatoria con apelación en subsidio. Nótese además, que la marca conforme fue solicitada, está compuesta de dos vocablos, uno de los cuales tiene traducción, por lo que el argumento sustentado por el apelante contenido en su memorial constante a folio dieciocho en el sentido que la palabra “gynofresh” constituye una unidad de creación intelectual, no es de recibo, porque no es sino hasta esta oportunidad, en que une los dos vocablos que inicialmente presentó por separado.

Ahora bien, si se toma en cuenta que la expresión indicada tiene traducción, le corresponde al gestionante, cumplir con todos los requisitos que la normativa le indica para solicitar el registro (artículos 9 y 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), y si no se cumple, se debe ejecutar la sanción y en este caso tal y como se estableció, es declarar abandonada la solicitud.

**SEXTO. EN CUANTO A LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONERÍA PARA ACTUAR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Obsérvese, en cuanto a la personería del Licenciado Gastón Baudrit Ruiz para actuar en su carácter de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, no hizo ninguna objeción al respecto, por lo que los agravios presentados por el Licenciado Baudrit Ruiz en el escrito presentado el primero de agosto de dos mil seis, son improcedentes. Pese a ello, y en virtud de la documentación que consta a folios veinte y veintiuno del expediente, que es poder especial otorgado por la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, a los Licenciados Jorge Baudrit Gómez y Gastón Baudrit Ruiz, es importante destacar que, respecto a la acreditación de la personería con que se actúa en el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal en el voto No. 347-

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

2006, emitido a las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis, en forma exhaustiva analizó este punto, determinándose en términos generales que: “(...) los poderes para cualquier tipo de solicitud respecto de marcas, cuando son extendidos en el extranjero para su acreditación en el Registro de la Propiedad Industrial, pueden expedirse en documento privado debidamente legalizado y autenticado. Los poderes serán en escritura pública cuando sean otorgados en Costa Rica cumpliendo con los diferentes requisitos de solemnidad, según se trate de poderes generalísimos, generales o especiales. El sistema de acreditación y remisión a expediente que regula el artículo 82 de la Ley de Marcas, es de aplicación a todos los poderes debidamente acreditados en el Registro de la Propiedad Industrial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que son de obligatorio acatamiento conforme las leyes vigentes en el momento de la acreditación, ante el control de legalidad realizado por el Registrador de Propiedad Industrial...”, siendo que el poder especial visible a folios veinte y veintiuno del expediente, cumple con lo indicado en el voto referido, en el sentido, de que dicho poder cumple con los requisitos de autenticación y legalización de conformidad con los trámites consulares, por lo que las manifestaciones hechas por la empresa recurrente, no son de recibo.

**SETIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, apoderado especial de la compañía **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, del quince de diciembre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 12 de octubre de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, del quince de diciembre de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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***