

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-0271-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “NX” (DISEÑO)

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2005-003281)

VOTO N° 383-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil seis.

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 diez horas, dieciséis minutos del diez de enero de dos mil seis.

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 **NX (DISEÑO)**, en clases 1, 5, 10 y 11 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“preparaciones químicas para uso en esterilizaciones y con propósitos de prueba (clase 1); preparaciones desinfectantes y esterilizantes (clase 5); aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos (clase 10); artículos desinfectantes, artículos esterilizantes sus partes y accesorios (clase 11)”*.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el citado Registro a las catorce horas, cincuenta y cinco 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, la aclaración y especificación de los productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que en resolución de las diez horas, dieciséis minutos del diez de enero de dos mil seis, 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 **NX (DISEÑO)**, en clases 1, 5, 10 Y 11 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 lo resuelto por el Registro no se ajusta a derecho, por cuanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es muy clara al determinar que si no es posible dar trámite a una inscripción en alguna de las clases solicitadas, la gestión debe continuarse en el resto de las clases no afectadas, toda vez, que en el presente asunto fue omitida la aclaración de los productos de vapor para esterilizar y desinfectar en clase 11 de la Clasificación Internacional, lo cierto es que nada obsta para que el proceso inscriptorio continúe en las clases 1, 5 y 10, respecto de la marca solicitada y, en escrito presentado ante este Tribunal el doce de octubre último, el recurrente manifiesta que reitera y ratifica sus argumentos, además, de que la razón procesal que lleva a este Tribunal a establecer como cuestión de examen previo si existe o no legitimación para tener por establecido el presente proceso, por carecer el gestionante del poder suficiente, es la misma que debe aplicar el Registro de la Propiedad Industrial para mantener el proceso registral administrativo libre de nulidades subsiguientes, por lo que solicita se ordene al Registro **a quo** prevenir en cada caso, en forma separada y de previo, la acreditación del mandato o poder con el que se actúa, para posteriormente poder notificar de cualquier otro defecto por medio de su personero acreditado.

QUINTO. 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 Durán Abarca, 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 en la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **NX (DISEÑO)**, fueron debidamente descritos, los productos a proteger y distinguir en clases 1, 5 y 10 (folio 1).
- 2) Que la sociedad **JOHNSON & JOHNSON** no cumplió con la prevención hecha por el Registro de la Propiedad, respecto de la aclaración de los productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional (folios 9, 10, 11 y 14).

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 11 de la Clasificación Internacional, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NX**” (**DISEÑO**) 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 11 de la

Clasificación 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 h) exige: *“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”*, concretizándose este punto, en el artículo 17 de su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J, del 20 de febrero del 2002, al estipular que: *“La lista de productos o servicios para los cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista alfabética de la Clasificación de Productos y Servicios, salvo que ésta no contemplare la denominación común o usual del producto o servicio tal y como es utilizada en el lenguaje corriente o en los usos comerciales del país. Para el efecto, el Registro mantendrá a disposición de los usuarios ejemplares o copias de la Clasificación vigente, para que pueda ser consultada sin costo alguno. Cuando uno o más de los productos o servicios incluidos en la enumeración de la solicitud se hubieren designado en términos imprecisos, fueren incomprensibles o no coincidieren con la clase para la cual la solicitud se hubiere presentado, el Registro lo notificará al solicitante para que corrija la enumeración, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.”*

Por otra parte, el párrafo segundo del numeral 18 de dicha Ley, establece la posibilidad de autorizarse el registro solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse una limitación expresa para determinados productos o servicios, al establecer que: *“Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, **el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud** o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios”*. (Lo resaltado en negrilla no es del original).

Del análisis del expediente, este Tribunal considera que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al haber declarado en abandono la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **NX (DISEÑO)** a nombre de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, toda vez que si bien el Registro a quo le previno a la compañía recurrente que subsanara los productos a proteger y distinguir en la clase 11 de la Clasificación Internacional (ver folio 9), y la empresa **JOHNSON & JOHNSON** no lo hizo, este Tribunal considera que la declaratoria de abandono que el Registro de la Propiedad Industrial resuelve, mediante resolución emitida a las diez horas, dieciséis minutos del diez de enero de dos mil seis, es improcedente, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, transcrito supra, debió autorizarse la continuación del trámite para los demás productos a proteger y distinguir, exceptuándose de ello, los “*artículos desinfectantes, artículos esterilizantes sus partes y accesorios*”, contenidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional, tal y como lo indica el recurrente en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de mayo de dos mil seis, mediante el cual el representante de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, interpone el recurso de revocatoria y apelación en subsidio y que consta a folio 14.

QUINTO. En cuanto a la acreditación de la personería para actuar en el Registro de la Propiedad Industrial. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **NX (DISEÑO)**, en clases 1, 5, 10 y 11, ya que se omitió cumplir con la aclaración de los productos a proteger y distinguir en la clase 11 de la Clasificación Internacional. Nótese que 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 ante este Tribunal el doce de octubre último, son improcedentes. Pese a ello, 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. 347-2006, emitido a las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis, en forma exhaustiva analizó este

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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...*”

SEXTO. Lo que debe resolverse. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación presentado por la compañía **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciséis minutos del diez de enero de dos mil seis, la que en este acto se **revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **NX (DISEÑO)**, en clases **1, 5 y 10** de la Clasificación Internacional, si otro motivo legal ajeno al aquí invocado no lo impidiere y se **confirma parcialmente** la resolución recurrida, en cuanto al abandono de la solicitud de inscripción de la marca “**NX**” (**DISEÑO**), en clase **11** de la Clasificación Internacional.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara: **I- Parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciséis minutos del diez de enero de dos mil seis. **II- Se revoca parcialmente**, la resolución dictada por el Registro a quo, a las diez horas, dieciséis minutos del diez de enero de dos mil seis, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NX**” (**DISEÑO**), en clases **1, 5 y 10** de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la Clasificación Internacional, si otro motivo legal ajeno al aquí invocado no lo impidiera.

III- Se confirma parcialmente la resolución recurrida en cuanto al abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NX**” (**DISEÑO**), en clase **11** de la Clasificación Internacional. 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