



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0867-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo POETT FRESCURA DE ROCÍO (diseño)**

**The Clorox International Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4365-08)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 598-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas del ocho de junio de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa The Clorox International Company, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 07:52:19 horas del 10 de octubre de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2008 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, representando a la empresa The Clorox International Company, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



para distinguir productos de limpieza, preparaciones para blanquear, pulir y desengrasar, limpiadores líquidos de uso doméstico, líquidos para limpiaparabrisas, productos antioxidante, productos para avivar colores, productos para hacer brillar, productos de lavado, productos para perfumar la ropa, ceras para suelos, cera para limpiar, cremas para el calzado, cremas para sacar brillo, preparaciones para desatascar desagües, quitamanchas, suavizantes, en clase 3 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 07:52:19 horas del 10 de octubre de 2008 declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 22 de octubre de 2008, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la



indefensión de los 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. PRUEBA PARA MEJOR PROVEER.** Este Tribunal solicitó como prueba para mejor proveer criterio a la Unidad de Clasificaciones Internacionales de Marcas y Diseños Industriales de la División de Normativa y Clasificaciones Internacionales Sector de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que contestó por medio de su Jefa, la señora Belkis Fava, indicando la diferencia entre antioxidante y desoxidante de acuerdo al Arreglo de Niza (folio 55).

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO.** El quid del presente asunto se da cuando el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las 10:09:44 horas del 4 de junio de 2008, previene “*Los productos Antioxidantes, no corresponden a la clase indicada, debe proceder a eliminarlos o indicar la clase correcta y el pago de la tasa respectiva.*”, siendo la respuesta a lo prevenido “*Por este medio se aclara que los “productos antioxidantes” son los comprendidos en esta clase.*”. Considerando que la prevención no fue contestada dentro de los términos advertidos, el Registro procede a declarar el abandono de la solicitud. Así, el apelante basa sus fundamentos en asimilar a los productos antioxidantes con los productos desoxidantes contenidos en la clase 3, por lo que considera improcedente la eliminación pedida de la lista.

Analizado el presente asunto, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro. Tal y como fue aclarado por la señora Fava de acuerdo a la prueba para mejor proveer solicitada por



este Tribunal, sí existe diferencia entre antioxidante, contenido en la clase 2, y el desoxidante, contenido en la clase 3. La clase 2 contiene productos cuya naturaleza, respecto del óxido, es preventiva, es por eso que en su encabezamiento se indica, a manera de ejemplo sobre la naturaleza de los productos de dicha clase, “...conservadores contra la herrumbre...”, y bajo el número A 1054 del listado en español del Arreglo de Niza encontramos “*preparaciones antioxidantes para la conservación*”, siendo que el uso del prefijo “*anti-*” nos habla de una naturaleza preventiva, de uso **a priori** de la aparición del herrumbre. En cambio, la clase 3 contiene productos que, respecto del óxido, no tienen una naturaleza preventiva sino más bien correctiva, sea que se utilizan una vez aparecido el óxido y habiendo necesidad de eliminarlo. Por ello es que bajo dicha clase se indica con el número D 0142 del listado en español “*soluciones para desoxidar*”, dándonos el prefijo “*des-*” la clara idea de la naturaleza correctiva de dichas soluciones.

El artículo 9 inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), indica como requisito formal de la solicitud de registro de un signo como marca el indicar la lista de productos que se distinguirán, agrupados según las clases de la nomenclatura de Niza; un mal cumplimiento de lo allí establecido impone realizar la prevención contenida en el artículo 13 de la Ley de Marcas, siendo que su no acatamiento acarrea indefectiblemente la declaratoria del abandono.

Así, estando claros que los productos antioxidantes se encuentran clasificados en la clase 2 y no en la 3, insiste el apelante en considerar que la redacción y clasificación efectuadas se encuentran a derecho. No se puede avalar dicha posición, la redacción que se hace de la lista de productos no se encuentra al arbitrio de los solicitantes, la forma de indicar los productos se encuentra indicada en la lista alfabética de cada una de las clases, y las inconsistencias que encuentre el Registrador en la lista planteada con la solicitud no pueden ser subsanadas de oficio sino que deben ser objeto de prevención para que el interesado subsane de acuerdo a sus



particulares intereses; pero, si el cumplimiento de lo prevenido no se ajusta a lo solicitado, sea en este caso la eliminación del producto que no corresponde a la clase indicada en la solicitud, o la reclasificación de dicho producto en la clase correcta junto con el pago de la tasa correspondiente, lo procedente es aplicar la sanción de abandono para la solicitud acorde a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Marcas. Y no procede, como indica el apelante en su escrito de folios 59 a 60, que se haga una nueva prevención solicitando aclarar, la prevención realizada es lo suficientemente clara en su requerimiento y alcances como para que proceda realizar una nueva aclaratoria, la parte debió haber contestado de acuerdo a lo allí estipulado, no siendo este el momento procesal para tratar de enmendar un yerro sobre el cual ya hubo oportunidad suficiente para corregirlo. Y si bien pareciera que ya se han inscrito otras marcas en clase 2 incluyendo productos antioxidantes, hemos de recordar que en nuestro sistema registral los errores cometidos en el Registro no crean derecho ni pueden servir como antecedentes para fundar nuevas inscripciones, ya que cada solicitud ha de evaluarse de acuerdo a sus propias características y al marco de calificación que le sea aplicable.

**TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo anteriormente considerado, procede este Tribunal a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Brenes Lleras representando a la empresa The Clorox International Company en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:52:19 horas del 10 de octubre de 2008, la cual se confirma.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras representando a la empresa The Clorox International Company en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:52:19 horas del 10 de octubre de 2008, la cual 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 .- **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09