



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0473-TRA-PI

Solicitud de traspaso de las marcas “BALMEX”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 47932)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1062-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas diez minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-599-078, en su calidad de Apoderado Especial de **JOHNSON & JOHNSON**, empresa organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América y domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, en la ciudad de New Brunswick, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta y un minutos y doce segundos del veintiséis de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de marzo de dos mil seis, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en representación de la empresa Johnson & Johnson, solicita el traspaso de las marcas de fábrica y comercio:

a) **“BALMEX”**, inscrita bajo el Registro No. 93644, en clase 5 Internacional; y b) **“BALMEX”**, inscrita bajo el Registro No. 104595, en clase 3 Internacional

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas, cincuenta y un minutos y doce segundos del veintiséis de junio de dos mil ocho, resuelve: *“Ordenar el archivo del Expediente Administrativo correspondiente”*.

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha siete de agosto de dos mil ocho, el Licenciado Baudrit Ruiz, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS: No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. I.- SOBRE LA SOLICITUD DE TRASPASO Y RENOVACIÓN PRESENTADA. En el escrito de solicitud de traspaso de las marcas, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo de 2006, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en representación de la empresa adquirente, Johnson & Johnson, solicita la inscripción del traspaso de conformidad con documento de cesión de las mismas, suscrito por Christopher Sidoti, en representación de la titular registral “Block Drug Company Inc.”



Mediante resolución de las 10:16 del 23 de marzo de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial previene al titular, sea a Block Drug Company Inc., que la marca no cumple con los requisitos legales. Dicha prevención es contestada mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2006, suscrito por el Licenciado Baudrit Ruiz, en representación de la solicitante, sea Johnson & Johnson, adicionando su solicitud original en el sentido de que se solicita la renovación de la marca 93644 y que se tenga el entero aportado en esa solicitud para satisfacer el pago de la tasa que corresponde a esa renovación y en ese mismo escrito aporta los enteros correspondientes a los dos traspasos solicitados originalmente.

Posteriormente, en resolución de las 11:45 horas del 18 de febrero de 2008, nuevamente el Registro advierte a la empresa Block Drug Company Inc., que en virtud de que la marca 93644 está caduca, es necesario excluirla del traspaso a efecto de continuar con la inscripción del traspaso de la otra marca, sea la registrada con No. 104595. Aclara que la renovación de la marca 93644 fue presentada en forma extemporánea, pues su vencimiento fue en fecha 30 de octubre de 2005 y que los seis meses de gracia que permite la Ley, vencieron el 30 de abril de 2006, y siendo que la solicitud de renovación fue presentada en escrito del 23 de mayo de 2006, la misma no procede. En dicha resolución se le brinda un plazo de quince días para subsanar el error, so pena de tener por abandonada su solicitud y proceder al archivo.

Todas las prevenciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial fueron contestadas por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de apoderado especial de la empresa Johnson & Johnson, según poder otorgado por Milena Alvarez Herrera en su calidad de apoderada especial de dicha empresa, quien lo autoriza para que solicite el traspaso de varias marcas adquiridas de las empresas Overseas Diversified Inc y Block Drug Company Inc. sin embargo, en ninguna de estas es corregido el defecto apuntado, en razón de lo cual, la Dirección mediante la resolución impugnada ordena su archivo.

El apelante alega que la solicitud de renovación se realizó mediante una única actuación



administrativa que tiene fecha cierta de presentación el día 17 de marzo de 2006 en que se presentó el escrito original, que el pago por concepto de derechos por la renovación fue aportado dentro del plazo de ley, (sea el 17 de marzo de 2006), y que dicha renovación consta declarada por la titular en el poder aportado con fecha de las 9:30 horas del 11 de marzo de 2006. Agrega que es permitida la renovación conjunta con el traspaso y que de hecho esa renovación resulta ser un trámite consustancial para poder proteger el derecho inscrito y que en este caso, por vía de aclaratoria se solicitó la renovación de la marca indicada, siendo además que fue acreditada la titularidad necesaria para poder solicitar esa renovación que constituye una acción forzosa para inscribir el traspaso de la marca.

II.- SOBRE LA RENOVACION Y TRASPASO DE LOS SIGNOS MARCARIOS.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículos 20 y 21 establece que el vencimiento de un registro marcario se produce a los diez años de su concesión y que su renovación debe solicitarse ante el Registro de la Propiedad Industrial, dentro del año anterior a la fecha de su vencimiento, o dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a esa fecha; en cuyo caso se debe pagar, además de la tasa de renovación correspondiente, un recargo de veinticinco dólares.

En la solicitud de renovación deberán ser satisfechos los siguientes requisitos:

“Artículo 21: (...)

*a) Nombre y dirección **del titular.***

b) Número del registro que se renueva.

*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.*

(...)

e) El comprobante de pago de la tasa establecida.” (suplida la negrita)

Siendo la tasa establecida para la renovación y el recargo correspondiente, de conformidad con los incisos d) y l) del artículo 94 de esa misma ley:

“...Por la renovación de cada marca: cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 50,00)...”; y

“...Por recargo en la renovación en plazo de gracia (seis meses): veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$25,00)...”

En relación con la transmisión de las marcas, la Ley establece en su artículo 31, que pueden ser transmitidas por acto inter vivos o mortis causa y **deben inscribirse para surtir efectos frente a terceros**, asimismo la tasa a cancelar, según lo establecido en el artículo 94 de dicha Ley, es la suma de veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$25,00), por cada nomenclatura internacional.

De acuerdo con la normativa transcrita, y aplicada al caso bajo estudio, es necesario advertir que la renovación de una marca debe ser solicitada por su titular registral, en este caso la empresa BLOCK DRUG COMPANY INC., a más tardar dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, sea a más tardar el 30 de abril de 2006 y si la renovación se solicitaba dentro del período de gracia, debía cancelar un recargo de veinticinco dólares, pago de recargo que no fue acreditado por el interesado. No obstante, se advierte del expediente que quien pretende solicitar la renovación del signo marcario inscrito bajo el Registro No. 93644 es el representante de la empresa que lo adquiere, es decir Johnson & Johnson y no Block Drug Company Inc. Asimismo, la solicitud original que se presenta relaciona el traspaso de dos signos marcarios y la renovación se solicita posteriormente, en un escrito de fecha 23 de mayo de 2006 al que se adjunta y se modifica el poder especial que le fuera conferido mediante escritura número 158 del tomo 2 de Protocolo del Notario Luis Carlos Gómez Robleto, otorgada el 11 de marzo de 2006 y cuyo “primer testimonio” (que consta a folio 4), siendo que el 23 de mayo se agrega un nuevo “primer testimonio” de dicha escritura pública, (que consta a folio 8), en el que se agrega que el poder lo es



también para solicitar la renovación de dicha marca. Cabe advertir que, a pesar de esa modificación del poder especial conferido al Licenciado Baudrit Ruiz, este le confiere facultades de representación únicamente de la empresa que adquiere las marcas y no de la titular registral, siendo que de conformidad con el artículo 21 transcrito, la renovación debe ser solicitada por el titular, aunado a que la empresa adquirente carece de legitimación para solicitar dicha renovación pues según el artículo 31 citado, el traspaso de los signos marcarios surte efecto ante terceros una vez que se haya inscrito.

TERCERO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de Apoderado Especial de **Johnson & Johnson**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y un minutos con doce segundos del veintiséis de junio de dos mil ocho, la que en este acto debe ser confirmada.

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 2º 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

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de Apoderado Especial de **Johnson & Johnson**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y un minutos con doce segundos del veintiséis de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.**

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

Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.