

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0347-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo HIPFRACTURE (diseño)

Depuy Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 13476-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 060-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su calidad de apoderado especial de la empresa Depuy Inc., organizada y existente según las leyes de Indiana, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:06:24 horas del 18 de junio de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de octubre de 2007, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en representación de la empresa Depuy Inc., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



para distinguir en clase 10 de la nomenclatura internacional dispositivos ortopédicos, a saber implantes ortopédicos de cadera e instrumentos quirúrgicos para la implantación de los implantes de la cadera, dispositivos y aparatos médicos para el tratamiento de las fracturas de la cadera, y en clase 16 publicaciones impresas, especialmente brochures, panfletos, manuales y materiales educativos en los campos de la ortopedia y de la cirugía ortopédica.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:06:24 horas del 18 de junio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de julio de 2008, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

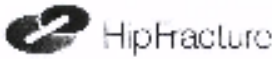
Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por términos de uso común y genéricos, los cuales relacionados con los productos a distinguir resultan carentes de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante destaca que el signo propuesto es analizado en su parte literal y no en el conjunto de su diseño, y que se ha excluido reivindicar del signo la palabra HipFracture, para que no se extienda la protección a ese término.

TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES. Tenemos que

el signo propuesto, , es del tipo mixto, o sea que contiene una parte denominativa y otra gráfica, consistiendo la primera en una frase la cual contiene a las palabras “hip” y “fracture”, escritas en idioma inglés y que significan en idioma español “cadera” y “fractura” respectivamente, y cuya forma semántica correcta es “fractura de cadera”. Se acompañan de un diseño de dos óvalos, uno grande y uno pequeño sobrepuesto al grande, unidos por una forma alargada cuyos extremos son redondeados, en colores negro y blanco. Entonces, analizando los productos que se pretenden distinguir, sean:

PRODUCTOS
Clase 10: dispositivos ortopédicos, a saber implantes ortopédicos de cadera e instrumentos quirúrgicos para la implantación de los implantes de la cadera, dispositivos y aparatos médicos para el tratamiento de las fracturas de la cadera

Respecto de estos productos, se tiene que el signo propuesto resulta descriptivo, ya que los productos de la clase 10 antes enumerados se utilizan ante la presencia de una fractura de cadera, entonces, respecto de dichos servicios, el signo incurre dentro de la prohibición

contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que dice:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)”

Si bien el Artículo 7, inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite el uso de términos descriptivos dentro de la construcción de una marca, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de los términos HipFracture, que describe a los productos que se pretenden distinguir, y un sencillo diseño de óvalos en blanco y negro, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que el signo propuesto resulta descriptivo.

Además de lo anterior, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión al público consumidor, ya que pretende distinguir otros productos en clase 16, a saber:

PRODUCTOS
Clase 16: publicaciones impresas, especialmente brochures, panfletos, manuales y materiales educativos en los campos de la ortopedia y de la cirugía ortopédica

y siendo que la marca HipFracture, significa fractura de cadera, temática que es especial

dentro de los campos de la ortopedia y la cirugía ortopédica, los cuales son generales. Entonces, el signo resulta también engañoso, cayendo dentro de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes indicado, que reza:

“j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

Acerca de la afirmación hecha por el apelante (folio 23): *“De la misma manera, mi representada ha excluido de la reivindicación registral el término “HipFracture” para el que entonces no se solicita ninguna protección aunque aparezca dentro del diseño solicitado. // De no entenderse en esta forma, ¿qué sentido tiene reclamar o reivindicar la protección de elementos marcarios y también que efectos tiene el no reivindicar elementos específicos de la misma?”*, ha de aclararse que el sistema de reivindicar o no elementos que componen a un signo que se presenta para registro como marca es un atavismo que se arrastra desde que los signos distintivos y su registro se regían por el derogado Convenio Centroamericano Para la Protección de la Propiedad Industrial, que lo contenía en su artículo 83 inciso g), sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dichas reivindicaciones han perdido vigencia, pues no están contenidas ni en dicha Ley ni en su Reglamento, y más bien los signos solicitados se realizan según aparezcan en la solicitud, de acuerdo al artículo 18 del Reglamento, que indica:


“Artículo 18.- Formas de presentación de un registro

Por el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca o signo distintivo, se entenderá que el solicitante pretende la inscripción y protección del mismo, tal y como aparece en la solicitud o, en su caso, en las reproducciones que deben acompañarse a la misma.

Si el solicitante no deseara hacer reservas sobre representación gráfica o color específicos, la marca se presentará en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos de puntuación mecanográficos en mayúsculas y/o minúsculas.”

Así, en el presente caso, aunque el solicitante indique que no se reivindican las palabras HipFracture, éstas, al formar parte del signo, han de ser objeto de análisis como parte del conjunto presentado para registro, no pudiendo dejarse por fuera por una supuesta no reivindicación que no tiene ningún asidero legal.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su

inscripción,  HipFracture, resulta ser engañoso respecto de los productos que pretende distinguir, lo cual anula, elimina o suprime su capacidad para convertirse en una marca registrada. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz en representación de Depuy Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez

horas, seis minutos, veinticuatro segundos del dieciocho de junio de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Dr. Pedro Suárez Baltodano

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29