

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0299-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “ONE TOUCH”

Johnson & Johnson, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 16-04)

VOTO No 068-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del primero de marzo de dos mil siete.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la compañía **JOHNSON & JOHNSON**, domiciliada y existente en ONE Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y siete minutos, seis segundos del veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de enero de dos mil cuatro, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ONE TOUCH**”, para proteger y distinguir, un programa de cómputo para administrar la diabetes y equipo relacionado para su conectividad con aparatos médicos, en clase 09 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, treinta y siete minutos, seis segundos del veintiséis de octubre de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, fundamentada en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que con anterioridad se había inscrito la marca de fábrica “**ONE TOUCH**”,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en clase 9 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud presentada, siendo que ambas marcas son idénticas, que si bien no protegen los mismos productos, puede hacer incurrir en error a los consumidores, por ser marcas idénticas y estar clasificadas en la misma clase de la Nomenclatura Internacional de Niza.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de junio de dos mil cinco, el representante de la empresa **JOHNSON & JOHNSON** recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, la cual fue admitido por el Registro citado, mediante resolución de las catorce horas, doce minutos cincuenta y tres segundos, del veintitrés de mayo de dos mil seis.

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 pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes :

1.- Que el Licenciado Gastón Baudrit, es apoderado especial de la compañía JOHNSON & JOHNSON (ver folio 29).

2.- Que la marca de fábrica “**ONE TOUCH**” propiedad de American Internacional Industries, domiciliada en 2220 Gaspar Avenue, Los ángeles California, Estados Unidos de América, se encuentra inscrita según acta número 83162 desde el 12 de Julio de 1963 vigente hasta el 12 de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

julio de 2013, en clase 9, para distinguir y proteger, aparatos de electrólisis, aparatos para calentar la cera (ver folio 37).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. 1.-) En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**ONE TOUCH**” en la clase 9 de la Nomenclatura Internacional, fundamentando su decisión en el hecho de que la marca solicitada y la inscrita “**ONE TOUCH**” son idénticas, y aunque no protejan lo mismo, pueden inducir a error, ya que ambas son idénticas y además se clasifican en la misma clase. 2.-) Contra esa decisión apeló el representante de la empresa JOHNSON & JOHNSON, alegando como agravios, que la similitud a la que alude el Registro a quo no es de recibo, ya que lo que distingue la marca inscrita es un aparato químico para calentar la cera y de electrólisis, ninguno de los cuales tiene relación directa-ni siquiera indirecta-con el ejercicio médico, siendo, que la marca solicitada por su representada lo que distingue es un programa de cómputo para uso médico y equipo relacionado con su conectividad en aparatos médicos. Señala al respecto, que las modificaciones que introdujo la actual Ley de Marcas, es casualmente, que la similitud marcaría fuera analizada atendiendo a la naturaleza de los productos y no solo acogiendo el criterio de la clase en las que correspondía inscribirlas, por lo que considera, que aplicar el criterio del Registro a quo, se estaría desacatando lo prescrito en el numeral 8 inciso a) de la Ley N° 7978 de la Ley de Marcas, pues ninguno de los incisos de ese artículo, se condiciona el examen a que se trata de productos o mercancías comprendidos dentro de la misma clase, tal y como lo afirmaba anteriormente el Convenio Centroamericano.

CUARTO: SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS DEL APELANTE Y LA COEXISTENCIA DE LA MARCA SOLICITADA. La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dice:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.

Como puede observarse, el contenido de la normativa citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, ello significa, que el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

En el caso de autos, si bien es cierto, las denominaciones de los signos son idénticos, en su aspecto fonético y gramatical, así como la clase de la Nomenclatura Internacional de Niza, los productos que pretende amparar la marca solicitada como los que protege la marca inscrita son diferentes, aspecto, que destacó de manera acertada el Registro a quo en el Considerando Segundo de la resolución impugnada, sin embargo, no profundizó en el tema, resultando, ser éste el punto medular para resolver el caso que nos ocupa. No obstante, cabe destacar, que para que exista riesgo de confusión, debe existir identidad y semejanza entre los signos, tanto en la denominación como con los productos o servicios distinguidos, que es lo que establece el inciso a) del numeral 8 de la Ley de Marcas, de ahí, que considera este Tribunal, que el Registro a quo no lleva razón cuando dispuso lo indicado en el considerando segundo ya referido, pues entre la marca solicitada **“ONE TOUCH”** y la inscrita **“ONE TOUCH”** no existe relación alguna,

dado que los productos que distingue la marca solicitada es “un programa de cómputo de un sistema para administrar la diabetes y equipo relacionado para su conectividad con aparatos médicos”, mientras que la marca inscrita protege y distingue “aparatos de electrólisis, aparatos para calentar cera”. En cuanto a los vocablos programa, cómputo, aparato, electrolisis, calentar y cera, por su orden, tenemos, que el Diccionario de la Lengua Española los define de la siguiente manera:

*“**programa.** (Del lat. *programma*...)... 8. Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto)”*

*“**computador, ra.** // 5. **computadora electrónica.** //-**electrónica.** **f.** Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos.”*

*“**aparato.** (Del lat. *apparatus*). **m.** Conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada”*,

*“**electrolisis o electrólisis.** (De *electro*-y *lisis* o *lisis*). **f.** Quim. Descomposición de una sustancia en disolución mediante la corriente eléctrica”*,

*“**calentar:** (Del lat. *calentare*). **TR.** comunicar calor a un cuerpo haciendo que se eleve su temperatura”*, y

*“**cera.** (Del lat. *cera*) **f.** Sustancia sólida, blanda, amarillenta y fundible que segregan las abejas para formar las celdillas de los panales y que se emplea principalmente para hacer velas. También la fabrican algunos otros insectos. //2. Sustancia semejante a esta que se emplea para depilar “ (Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, páginas 175, 400, 608 a 609 y 871).*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

De la combinación del tercer y cuarto vocablo definido, se desprende, que el signo inscrito, está constituido en primer término, por un aparato, en el que se descompone una sustancia mediante la electricidad (electrolisis), por su parte, de la unión del tercero, quinto y sexto vocablo (aparato, calentar y cera), se determina, que el signo también protege un aparato, por medio del cual se logra aumentar la temperatura de una sustancia (cera) de naturaleza química, mientras que la marca solicitada, por el contrario, tal y como se indicó en líneas atrás, pretende proteger un programa de cómputo para administrar la diabetes, y equipo relacionado para su conectividad con aparatos médicos, de naturaleza lógica y matemática, y no de carácter químico como ocurre con la marca inscrita, por consiguiente, la naturaleza y los productos de la marca solicitada y de la inscrita son totalmente diferentes, con lo cual se evidencia que en una misma clase de la Nomenclatura Internacional de Niza, podrían coexistir dos marcas identificando productos o servicios distintos, siempre y cuando éstos no induzcan al público consumidor en riesgo de confusión o error; por consiguiente, podríamos decir que la diferencia mencionada, permite la coexistencia de ambas marcas, pues, pese a que ambos signos se encuentran en la misma clase y tienen la misma denominación, éstas conforme a lo indicado anteriormente, cumplen diferentes funciones y finalidades, siendo, que los productos de la marca solicitada están dirigidos a un consumidor que sufre la enfermedad de diabetes, distinto al consumidor de la marca inscrita, por lo cual, este Tribunal es del criterio que la marca solicitada goza de distintividad intrínseca y extrínseca. Sobre este aspecto, el tratadista Jorge Otamendi, señala: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca, que tiene para poder ser marca. La marca, como ya vimos, tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”*. (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexos, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición Actualizada y Ampliada, página, 27).

Partiendo de lo expuesto anteriormente, corresponde a este Tribunal señalar, que lleva razón el representante de la compañía Johnson & Johnson, cuando en su escrito de agravios manifiesta que, (en lo concerniente, a que los productos se encuentran dentro de una misma clase), *“una de las modificaciones que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la actual Ley de Marcas es casualmente el que la similitud marcaría fuera analizada atendiendo a la naturaleza de los*

productos y no solo atendiendo al criterio de la clase en las que correspondería inscribirlas...En ninguna parte de sus incisos se condiciona el examen de que se trata de productos o mercancías “ comprendidos dentro de una misma clase... ”, posición que comparte este Tribunal, pues, el hecho de que los productos o servicios pertenezcan a una misma clase, no necesariamente significa confusión, para que ésta se de requiere también de otros aspectos. Al efecto, y según lo manifestado hasta ahora, es importante transcribir el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando apuntó lo siguiente:

“Semejanzas entre productos o servicios La norma contenida en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85, sólo concebía el riesgo de confusión entre marcas cuando los signos a que ellas accedieran fueran pertenecientes a una misma clasificación del nomenclátor; esa disposición fue eliminada por las Decisiones comunitarias posteriores sobre la materia y hoy no existe una norma objetiva que permita establecer cuándo dos productos con marcas posiblemente confundibles resultan similares o competitivos. Algunos autores, entre ellos Manuel Pachón (“Regimén Andino de la Propiedad Industrial”, Bogotá, 1995, página 235) sugieren como criterio objetivo para determinar la similitud de productos el de la naturaleza intrínseca de los productos. Otros como Fernández Novoa, obra citada y la jurisprudencia española, se refieren a los canales de comercialización de los productos como una posible pauta adicional determinante de la confundibilidad; otras características como la finalidad de su utilización...” (Proceso 4-IP-97, Quito, 20 de enero de 1998).

QUINTO: SOBRE EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. De lo señalado anteriormente, este Tribunal determina, que la marca inscrita pretende proteger única y exclusivamente en la clase 9 de la Nomenclatura Internacional de Niza, los productos denominados “aparatos de electrolisis, aparatos para calentar la cera”, siendo, que sobre esos productos la empresa American International Industries, goza del derecho exclusivo de oponerse a que un tercero utilice signos idénticos, similares o parecidos a los ya registrados por ellos, ello, en virtud del principio de especialidad de las marcas, principio que se encuentra contemplado en numeral 25 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo conducente dispone:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten algunos de los siguientes actos... e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro”,

Acorde con lo anterior, el Tribunal de la Comunidad de Justicia Andino, sostuvo en el Proceso número 27-IP-95, Quito, 25 de octubre de 1996, que:

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible exista una relación estrecha y directa que conlleva a confundir lo uno u lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación.”

El mismo Tribunal, en el Proceso 23-IP-96, Quito, 22 de abril de 1998, citando el Proceso número 8-IP-95, G.O. 231 de 17 de octubre de 1996, en lo que interesa, dispuso:

“...Las marcas no se registran para proteger con el signo todos los productos en forma ilimitada. Una marca registrada tiene su limitación en cuanto al campo territorial de protección y el sector de bienes o servicios a que ella se destina. En este segundo caso, redundante el beneficio del titular la regla de la “especialidad”, esto es que la marca protege sólo a los productos o servicios para la clase que consta en el nomenclátor. Una marca para que cumpla con la función distintiva entre unos productos y otros y para que se justifique el registro, sólo protege a los servicios o productos para los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*cuales ha sido registrada. Para conocer el campo de protección marcaria, el interesado debe especificar en la solicitud cuáles son los productos que su marca va a proteger. **El principio de especialidad de la marca evita en consecuencia que con un solo signo se pueda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes.***” (el destacado en negrita no es del texto original).

Tomando en cuenta el artículo 25, inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera este Tribunal, que la marca solicitada “ONE TOUCH” cumple con el requisito de distintividad, es decir, está apta para diferenciar productos en el mercado, y no se encuentra contemplada en la causal de irregistrabilidad del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

SEXTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que la causal prohibitiva del artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta inaplicable en este caso, ya que desde el punto de vista del principio de especialidad de la marca, es posible la coexistencia de la marca solicitada “**ONE TOUCH**”, para proteger y distinguir los productos denominados “*un programa de cómputo de un sistema para administrar la diabetes y equipo relacionado para su conectividad con aparatos médicos*”, por lo que este Tribunal procede a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de apoderado especial de la compañía Johnson & Johnson, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y siete minutos, seis segundos del veintiséis de octubre de dos mil cuatro, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ONE TOUCH**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de apoderado especial de la compañía Johnson & Johnson, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y siete minutos, seis segundos del veintiséis de octubre de dos mil cuatro, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ONE TOUCH**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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. **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

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en un Seminario fuera del país.