

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0230-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica “RETRACTABLE TECHNOLOGIES”

Retractable Technologies, Inc, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 8914-04)

VOTO N° 81 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del tres de abril de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la señorita Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, y seguido por el señor Vicente Lines Fournier, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, cédula de identidad uno-ochocientos treinta- novecientos treinta y siete, ambos en su condición de *Apoderados Especiales*, de la compañía **RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Texas Estados Unidos de América, domiciliada en P. O. Box 9, 511 Lobo Lane Little Elm, Texas 75068-009, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diecisiete minutos con veinte segundos del catorce de junio de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**RETRACTABLE TECHNOLOGIES**”, para proteger aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos y materiales de sutura, en **Clase 10** internacional.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de noviembre de dos mil cuatro, la sociedad **RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RETRACTABLE TECHNOLOGIES**”, en Clase 10 de la Clasificación Internacional, para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales;

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

artículos ortopédicos y materiales de sutura.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, diecisiete minutos, veinte segundos del día catorce de junio de dos mil cinco, dispuso: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo sic de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud ...”*.

TERCERO. Que contra la citada resolución, el representante de la compañía RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC., en fecha veintiocho de julio de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que los términos que componen la marca tienen diferentes significados y no puede concluirse que otorguen cualidades o resulten ser atributivos para los productos que pretende distinguir su representada; que si bien ambos términos son de uso común, al combinarse conforman una marca novedosa y original para proteger productos médicos y veterinarios, además, que son términos que no otorgan ninguna cualidad a los productos que se pretenden proteger, y que la marca de su representada está registrada y siendo utilizada en otros países; que en El Salvador la misma marca está registrada y no tuvo problema con respecto a los términos que conforman la misma.

CUARTO. Que mediante la resolución dictada a las doce horas, un minuto y cuarenta segundo del ocho de setiembre de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto, admitió la apelación y emplazó por tres días hábiles a los interesados para que se apersonaran ante este Tribunal.

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 Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud los siguientes:

- 1.- Que en el “Listado de posibles antecedentes de marcas”, no consta la inscripción de la marca **“Retractable Technologies”** (ver folios del 4 al 5).
- 2.- Que los licenciados Kristel Faith Neurohr y Vicente Lines Fournier, son apoderados especiales de la compañía Retractable Technologies, Inc. (ver folio 49).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. ANALISIS DE FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS. En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, incisos d) g) y j) y el numeral 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RETRACTABLE TECHNOLOGIES”**, por considerar que en dicha denominación se han empleado términos genéricos y de uso común; que son descriptivos y otorgan cualidades que no necesariamente tienen los productos que se pretende proteger; que no hay caracteres especiales que contengan novedad y originalidad para registrar la marca, y que resulta primordial para la inscripción, que una marca tenga distintividad, concluyendo, que la marca solicitada podría causar confusión o inducir a error al consumidor, particularmente en cuanto a las cualidades y características de los productos que se ofrece en el mercado. Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que los términos que conforman la marca poseen diferentes significados los cuales no otorgan ninguna cualidad o resulten ser atributivos para los productos que se pretenden proteger. Que si bien son términos de uso común, al combinarse conforman una marca sumamente novedosa y original, que en nada se relaciona Tecnología o Retráctil con aparatos de uso médico o veterinario. Además, que esos términos no indican que los productos de su representada sean mejores, o de mejor calidad que otros, no le

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

otorgan cualidades, considerando que al estudiarse y analizarse la marca en forma global resulta sumamente original y novedosa para los productos que pretenden protegerse, y que la marca está registrada en otros países y no tuvo ningún problema con respecto a los términos que conforman la misma.

CUARTO. El problema principal que se plantea en la controversia es establecer si la marca de fábrica y comercio “Retractable Technologies”, en clase 10, para proteger y distinguir: aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos y materiales de sutura, presentada por Retractable Technologies, Inc., cuya solicitud le ha sido denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, cumple con los requisitos previstos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para que deba ser inscrita como marca. A efectos de dirimir el punto se hacen las siguientes precisiones: el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define el término marca en lo que interesa considerándolo: “ como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”. Señala este artículo la distintividad como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales, ello, por un lado, evita que se lesionen los derechos del empresario titular de una marca registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades del producto que una marca conocida ya le ha brindado. Sobre la inscripción o no de una marca, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que un signo es inscribible cuando tenga aptitud distintiva y no se encuentre comprendido en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

QUINTO: En la resolución de las quince horas y diecisiete minutos con veinte segundos del catorce de junio de dos mil cinco, por la cual se niega la solicitud de inscripción de la marca “Retractable Technologies”, el Registro de la Propiedad Industrial, advierte que dicha solicitud se opone a lo estipulado en los artículos 7 incisos d), g), j) y 68 de esa Ley de Marcas. Analizados cada uno de los incisos y artículo indicados, esta instancia encuentra razones para considerar, al igual que el a-quo, que no procede la registración de la marca solicitada toda vez

que incurre en las causales de irregistrabilidad advertidas en la resolución recurrida. Manifiesta la parte recurrente, que la marca que pretende ser registrada lo es para proteger, entre otros, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, ubicados en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza adoptada en nuestro país, lo cual representa una serie de componentes y equipos tecnológicos. Bajo esa noción, considera este Tribunal que la marca “RETRACTABLE TECHNOLOGIES” apreciada en relación directa con los productos que pretende distinguir, resulta descriptiva de características, que, como lo indica el a-quo, pueden o no contener los aparatos o instrumentos de que se trata, y, además que, es claro que en el ejercicio de la actividad médica y veterinaria se sirven de una serie de instrumentos que requieren de desplazamientos o giros. En el presente caso, la parte recurrente hizo énfasis en que los términos del distintivo “Retractable Technologies”, traducidos al idioma español son “tecnología” y “retráctil”, los cuales cuentan con diferentes acepciones, y que estos términos no se relacionan con los productos a proteger ni corresponden a un atributo de los mismos; no obstante, tal argumentación no puede tenerse en consideración, pues, si bien el conjunto de la marca no alude en forma directa o inmediata al producto que se solicita proteger, sí puede colegirse que al incluirse la expresión “Retractable Technologies”, haría referencia a características tales como, la retractibilidad en los cables que conforman un aparato o instrumento de uso médico, quirúrgico, dental o veterinario, condiciones que podrían o no cumplirse, y, que podrían producir en el público consumidor una expectativa encaminada a considerar que va a obtener un aparato o instrumento con tecnología retráctil, que puede avanzar o adelantarse, y después, por sí misma, retraerse o esconderse. Según el diccionario Enciclopédico de Términos Técnicos Inglés –Español de Javier L. Collazo, volumen 2, página 1199, el término “retractable” se define como “adj: retractable; retraíble, retráctil; plegable; replegable” [...] retractable cable: cable retráctil, cordón (en espiral) retráctil.” En tal sentido, puede considerarse que el signo como se pretende registrar acredita características al producto que va a identificar, puesto que se invoca una tecnología que puede ser parte de los componentes de diferentes aparatos e instrumentos utilizados en otros campos, así por ejemplo en la computación, a manera ilustrativa, puede consultarse la dirección en Internet www.ziplinqca.com/indez.htm, donde se presentan diferentes tipos de “mouse” con un cable retráctil removible, denominándose tal característica como “ *La tecnología esencial de cables para el profesional móvil de hoy*”.

SEXTO. Cabe observar que, la marca posee un fin informativo, sobre ella los consumidores en general confían, toda vez que, tiene el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características, lográndose con ello, la protección del titular de la marca por un lado y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características basado en la información que ofrece el signo del producto. No obstante, Otamendi señala que, *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86). En este sentido, no puede perderse de vista, que la denominación que pretende el registro, determina a un tipo de tecnología la cual puede ser utilizada por cualquier empresario o fabricante de instrumentos médicos o veterinarios o de cualquier otro sector, para señalar como característica de los productos que fabrica y comercia. Así, de accederse al registro de “Retractable Technologies” como signo distintivo constituiría un factor de confusión, se induciría a hacer creer al consumidor que los productos bajo esta marca cuentan con esa tecnología, pues resulta una marca descriptiva, que comunica de alguna manera acerca de una función o característica de los instrumentos o aparatos que la marca pretende proteger, por lo anterior, no puede considerarse como lo afirma el recurrente, que los términos “Retráctil y Tecnología” no otorgan ninguna cualidad o atributo a los productos.

SETIMO. Bajo esta perspectiva, conviene destacar que la normativa marcaria, establece las prohibiciones del artículo 7 literales d) y j), que se dirigen a evitar el registro de signos de carácter descriptivo, considerados como aquellos que hacen referencia a características del producto, que puedan causar confusión y así de aplicarse tales apartados, por conexión ligan el g), ya que entre más descriptivo resulte el signo marcario, disminuye la distintividad que el mismo pueda contener, ocurriendo que, la distintividad, resulta ser la característica fundamental que debe ostentar un signo para que sea consentido su registro, pues su función es la de *“... individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...”* (Tribunal Primero Civil, N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001). Consecuentemente, resulta irregistrable el signo que comprenda la descripción

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de las características o funciones del producto que pretende proteger, María Inés de Jesús González, señala “... *el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexos que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades...*” (González María Inés de Jesús y otros. Temas Marcarios, Livrosca C.A. Caracas, 1999, p.68).

OCTAVO. De acuerdo con lo anterior, resulta claro, que la prohibición de inscribir las llamadas denominaciones descriptivas o genéricas, devienen en una protección tanto para el consumidor, como para los mismos comerciantes. Sobre la inscripción de marcas genéricas, autores como Mauricio Jalife Daré en su libro denominado “Aspectos legales de las Marcas en México”, publicado en México por Editorial INISA S.A. 1995, página 36, indica: “*En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionarían los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” En razón de todo lo anterior, puede concluirse que el signo cuyo registro se solicita incurre en las causales aducidas por el Registro de la Propiedad Industrial, salvo lo que se indica más adelante, resulta una denominación que alude a un tipo de tecnología existente en el mercado, lo cual puede llevar a confusión, aunque los argumentos esbozados por Retractable Technologies, Inc. recalcan que la marca que pretenden inscribir es novedosa, no resultan suficientes para validar el uso de expresiones que claramente el ordenamiento impide registrar como marca.

NOVENO. En cuanto a la aplicación del artículo 68 citado en la resolución recurrida, referido según el Título VII, Capítulo I de la Ley de Marcas, al procedimiento de registro de los nombres comerciales, es criterio de este Tribunal que su aplicación al caso concreto resulta improcedente, toda vez que el presente caso está relacionado al ámbito de las marcas, específicamente a la solicitud del registro de la marca de fábrica y comercio “RETRACTABLE TECHNOLOGIES”, en clase 10 internacional, y no al de un nombre comercial.

DECIMO. Respecto al registro de la marca “RETRACTABLE TECHNOLOGIES” en otros

países, que argumenta la recurrente, a efecto de subrayar que los términos que la conforman no le otorgan cualidades a los productos que se protegen, para lo cual aporta copias certificadas de los registros en otros países (folios 51 a 56), debe señalarse que, la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que el registro o no de una marca es un acto nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro (Véase el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante Ley número 7484 de veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y cinco), asimismo los votos de este Tribunal 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005 y el voto 03-2006 de las 15:15 horas del dos de enero de 2006).

DECIMO PRIMERO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “RETRACTABLE TECHNOLOGIES”, vista en su conjunto y en correspondencia con los productos a identificar, resulta un signo que en definitiva puede inducir a confusión, que carece de distintividad ya que invoca a una tecnología retráctil, la cual puede ser o no utilizada por los diferentes fabricantes de los aparatos e instrumentos quirúrgicos de uso médico, dentales y veterinarios, así como de otros que se ofrecen en el mercado para actividades distintas, lo cual, se encuentra expresamente contemplado como impedimento registral en el artículo 7 literales d), g) y j), resultando procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa **RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas diecisiete minutos con veinte segundos del catorce de junio de dos mil cinco, la que ha de confirmarse.

DÉCIMO SEGUNDO. 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, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por Retractable

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Technologies, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diecisiete minutos, veinte segundos del catorce de junio de dos mil cinco, 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez