

Expediente N° 2006-0073-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio INK-JET

SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2880-04)

VOTO N° 137-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del doce de junio de dos mil seis.—

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, con oficina abierta en San Pedro de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos setenta mil seiscientos treinta y cinco, contra lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, quince segundos del once de marzo de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de servicio **INK-JET**, para proteger y distinguir reparación, instalación y mantenimiento de equipo electrónico, electromecánico, de impresión y cómputo, en clase 37 de la Clasificación Internacional.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de abril de dos mil cuatro, la sociedad **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades indicadas al inicio, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicio **INK-JET**, en Clase 37 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir reparación, instalación y mantenimiento de equipo electrónico, electromecánico, de impresión y cómputo

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

catorce horas, cuarenta y nueve minutos, quince segundos del once de marzo de dos mil cinco, dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N. 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que contra la citada resolución, el representante de la compañía **SISTEMAS INK- JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en fecha diecisiete de junio 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 la solicitud de inscripción cumple con todos los requisitos de rigor, que el giro comercial de “INK- JET” no tiene relación con la traducción “chorro de tinta”, ya que abarca los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de impresoras, por lo que no se hace alusión a ninguno de los servicios que se desean proteger, no describe ni evoca los diversos servicios brindados por su representada, ni le otorga cualidades ni características a los servicios que se desean proteger; alega además, que la marca solicitada resulta ser creativa en relación a los servicios que protege, por lo que es una marca que no trasmite directamente a los consumidores el sentido, características y cualidades intrínsecas de los servicios a proteger y distinguir.

CUARTO. 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 Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de esta solicitud, el siguiente: **1.-** Que el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, es apoderado especial de la empresa **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos setenta mil seiscientos treinta

y cinco (folios 28 y 29).

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

TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7, incisos c), d) y g) y el numeral 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicios INK-JET, por considerar que los términos Ink-Jet traducidos al idioma castellano, significan “Chorro de tinta”, además, por ser palabras de uso común y genéricas y carecer de novedad y originalidad, ya que no contienen ningún elemento denominado característico, por estar íntimamente relacionados con la impresora de tinta, lo cual puede inducir a error al consumidor. Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el giro comercial de “INK-JET”, no tiene relación con la traducción “chorro de tinta”, ya que abarca los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de impresoras, por lo que no se hace alusión a ninguno de los servicios que se desean proteger, no describe ni evoca los diversos servicios brindados por su representada, ni le otorga cualidades ni características a los servicios que se desean proteger, y al analizar los servicios que pretende registrar su representada, se aprecia que la marca solicitada resulta ser creativa en relación a los servicios que protege, pues no transmite directamente a los consumidores el sentido, características y cualidades intrínsecas de esos servicios.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. El caso concreto, se circunscribe a determinar si la solicitud de inscripción de la marca de servicio **INK-JET**, en clase 37 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir reparación, instalación y mantenimiento de equipo electrónico, electromecánico, de impresión y cómputo, cumple con los requisitos previstos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para que deba ser inscrita como signo distintivo. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, advierte que la solicitud de inscripción de la marca de servicio INK-JET, se opone a lo establecido en los artículos 7, incisos c), d) g) y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Al respecto, 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 y Otros Signos Distintivos, al procedimiento de registro de los nombres comerciales, este Tribunal considera que su aplicación al presente caso resulta improcedente, toda vez que el presente asunto está relacionado al ámbito de las marcas, específicamente a la solicitud de registro de la marca de servicio “INK- JET”, en clase 37 de la Nomenclatura Internacional, y no al de un nombre comercial.

Una vez hecha tal consideración, este Tribunal estima importante hacer notar que el numeral 7 de referencia, de forma expresa señala las prohibiciones, por las que una marca –por razones intrínsecas- no puede ser registrada, estableciendo la no registrabilidad para aquellos casos en que: “c) *Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.* 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.* g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.*

Así las cosas, al igual que lo hace el Registro **a quo**, este órgano de alzada considera que no procede la registración de la marca solicitada, toda vez que los términos del distintivo “INK-JET”, traducidos al idioma español corresponden a “Chorro de tinta” y, apreciados en relación directa con los productos que pretende proteger y distinguir: “*Reparación, instalación y mantenimiento de equipo electrónico, electromecánico, de impresión y cómputo*”, resulta descriptiva y acredita características a los productos que va a identificar, ya que se invoca una tecnología de inyección de tinta, que puede ser utilizada en la reparación, instalación y mantenimiento del equipo de impresión que pretende proteger y distinguir la marca de servicio solicitada. En tal sentido, pueden consultarse las direcciones en Internet www.multicommerce.com.ar/supertienda/computación/impresorainkjetcolor.htm y www.w-tintas.com.ar/, donde se presentan diferentes tipos de impresoras a color, con tecnología de inyección de tinta, así como lo relacionado a la recarga y reciclaje de cartuchos de tinta ink jet.

Es importante destacar, que la marca posee un fin informativo y a la vez, un poder capaz 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, a efecto de brindar una doble

protección: proteger al titular de la marca y proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características basadas en la información que ofrece el signo del producto, por lo que no lleva razón la sociedad recurrente, al alegar que la marca solicitada, no hace alusión a ninguno de los servicios que se desean proteger, ni describe ni evoca los diversos servicios brindados por su representada, arguyendo que la marca de servicio INK-JET no otorga cualidades ni características a los servicios que se desean proteger. Por consiguiente, al apreciarse que la marca de servicio que se solicita registrar, está constituida por términos genéricos, de uso común y carentes de novedad y originalidad, podrían inducir a error al público consumidor en cuanto al verdadero origen de los productos que se pretenden proteger, pudiendo causar ambigüedad en cuanto a la naturaleza, al origen y procedencia de los productos. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia emitida el ocho de junio de dos mil cinco, en el proceso No. 78-IP-2005, dispuso, con relación a la denominación genérica, lo siguiente: *“La denominación genérica es pues, la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. No se puede componer o conformar una marca con una denominación de uso general, porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o el servicio que el distintivo ampare. Es preciso tomar en consideración, que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o con los servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical...Es importante mencionar, que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para identificar el producto el servicio que se desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo...”*. De lo expuesto se concluye que esa genericidad del signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. En el presente caso, si la marca de servicio INK-JET pretende proteger y distinguir *“Reparación, instalación y mantenimiento de equipo electrónico, electromecánico, de impresión y cómputo”*, recordará al público consumidor el tipo de impresoras y en general, el equipo de cómputo que utiliza impresoras con tecnología de inyección de tinta, de lo que se concluye que el signo distintivo solicitado, es genérico, y por ende, carece de novedad y originalidad, tal y como lo señaló la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial en la resolución que se recurre.

Por otra parte, los términos INK JET, que traducidos al idioma español significan “Chorro de tinta”, se enmarcan dentro de las designaciones comunes, conocidas éstas como: “...*las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias...Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos.*” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 4º edición actualizada y ampliada, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 71). Debe tenerse presente que los vocablos comunes no son susceptibles de apropiación, pues son de indispensable uso en el comercio, aunque no se encuentra vedado su registro, siempre y cuando se acompañen de un término de fantasía o no se conviertan en adjetivos calificativos del producto, toda vez que la misión de la marca, es distinguir en el mercado los productos o servicios producidos y comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares de otra, es decir, que la marca distingue un producto en el mercado, el cual será requerido por diversos tipos de consumidores. En el presente caso, entonces, no pueden ser de recibo los argumentos esgrimidos por la empresa apelante, respecto a que la marca solicitada resulta ser creativa en relación a los servicios que protege, porque no transmite directamente a los consumidores el sentido, características, cualidades intrínsecas de los servicios a proteger, ya que no estamos ante productos que están dirigidos sólo a una clase de consumidor, sino que es más amplio, como son los campos de la electrónica, la electromecánica y al área de la computación y bajo esta premisa, la marca solicitada no puede ser considerada creativa, en relación a los servicios que brinda la empresa **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sino más bien se trata de una marca descriptiva, pues en este caso, describe un tipo de tecnología aplicable al equipo de cómputo, en especial, al equipo de impresión, siendo lo procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el representante de la empresa **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, quince segundos del once de marzo de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

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, Ley N° 8039 , se da

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de representante de la empresa **SISTEMAS INK-JET, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, quince segundos del once de marzo de dos mil cinco, la que se confirma en este acto. 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

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca.