



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0048-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO ESPECIAL”

Compañía Retractable Technologies Inc, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 8911-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 273-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas del nueve de junio del ocho.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Vicente Lines Fournier**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta-novecientos treinta y siete, vecino de Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C. Oficina 1 C 1, en su condición de apoderado especial registral de la compañía **RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC**, constituida y organizada bajo las leyes de Texas, domiciliada en quinientos once Lobo Lane, Little Elm, Texas, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta segundos del once de julio del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de noviembre del dos mil cuatro, la Licenciada Ana María Arroyave Rojas, en su condición de gestora oficiosa de la compañía **RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, en clase diez



de la nomenclatura internacional, relativo a una figura de una jeringa cuyas orillas son de color negro y su relleno de color blanco, para proteger y distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, materiales de sutura. Sin embargo, mediante escrito presentado al Registro el cinco de julio del dos mil cinco, la empresa solicitante, en cuanto al diseño especial aclaró, que en la solicitud se indicó que era una jeringa, siendo lo correcto, que el mismo es un diseño, el cual no tiene forma de ningún objeto que se le pueda relacionar.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta segundos, del once de julio del dos mil siete, dispuso en lo que interesa: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Vicente Lines Fournier, en representación de la empresa apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de agosto del dos mil siete, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, dos minutos, trece segundos del veintiséis de noviembre del dos mil siete, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación.

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 pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran 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 Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1- Que el diseño especial cuya inscripción fue solicitada corresponde a la representación de una jeringa, siendo una forma usual o corriente de este tipo de producto.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: ANÁLISIS DE FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El representante de la empresa **RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**” en clase 10 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos y materiales de sutura .

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta segundos del once de julio del dos mil siete, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca referida, por considerar, tal y como lo señala en el considerando sétimo de la resolución, que el signo marcario propuesto se trata de un diseño común y genérico, no posee ningún elemento novedoso ni original que faculte su protección, máxime por la naturaleza de sus productos que pretende proteger en clase 10 de la nomenclatura internacional. El mismo carece de distintividad, siendo, por tanto inapropiable por parte de un particular, el cual además por el tipo de productos que pretende proteger, podría causar confusión en el consumidor sobre la naturaleza o cualidades de los de los productos que se comercializan, por lo que no es posible el registro del mismo, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que

regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales a), g), y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO: EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).

QUINTO: EN CUANTO A LAS MARCAS. En sentido amplio la marca es todo signo o medio inmaterial de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más estricta, la marca puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupo de ellos. La marca puede estar constituida por nombres de personas, las letras, números, elementos figurativos, cifras, monogramas, los retratos, las etiquetas, los



escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos, en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios, o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. También puede referirse a nombres geográficos nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o se apliquen tales marcas. Es por eso que la Ley de Marcas establece dos clases de marcas inadmisibles: 1º, las **marcas inadmisibles por razones intrínsecas**, o sea, por razones de fondo; y 2º, **las marcas inadmisibles por razones extrínsecas**, o sea, por derechos de terceros, detallándose en los artículo 7º y 8º, respectivamente, los supuestos prohibitivos de la inscripción de una marca.

SEXTO: SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO DISEÑO ESPECIAL COMO MARCA. La empresa apelante **RECTRACTABLE TECHNOLOGIES INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO ESPECIAL”**, en clase 10 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, materiales de sutura; sin embargo, dicho signo, con fundamento en las razones que se expondrán, es **inadmisible** por carecer de **distintividad**, habida cuenta de que el signo solicitado no resulta registrable por cuanto protege algunos productos que tienen relación con el diseño especial, ya que como puede apreciarse ese signo marcario se trata sin duda alguna de una “jeringa”, tal y como se comprueba de los diseños visibles a folios dos y diecisiete del expediente, por consiguiente, no lleva razón el representante de la empresa apelante cuando a folio veintisiete del expediente subraya, *“(…) que el diseño de la marca de mi representada consiste en un diseño especial que no tiene ningún objeto en particular al que se le pueda relacionar(…)”*.



En efecto, de lo indicado anteriormente, considera este Tribunal, que el diseño especial pretendido está asociado a un término *descriptivo* porque éste tiene conexión directa con una “**jeringa**”, cuya característica o función principal es la de inyectar, que es un instrumento muy utilizado en las ciencias médicas, dentales y veterinarias, potenciando el efecto calificador de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**” solicitado, lo cual debe ser rechazado como marca inscribible en razón de lo prescrito en el artículo 7° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y concomitantemente, de acuerdo a lo contemplado en el inciso j) del numeral citado, ya que puede inducir a engaño o, podría llegar a producir una confusión en el consumidor costarricense, o al menos existe una posibilidad de confusión, en el sentido de que éste vincularía ese signo solicitado al producto “**jeringa**”, no así, a los demás productos que desea proteger tales como: miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos y materiales de sutura.

Dado que en el caso que nos ocupa, el signo solicitado es descriptivo y siendo, que el mismo conforme al inciso g) del artículo 7° citado, carece de distintividad, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección.

SÉTIMO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Vicente Lines Fournier, en su condición de apoderado especial de la compañía **RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta segundos del once de julio del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

OCTAVO: AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Vicente Lines Fournier, en su condición de apoderado especial de la compañía RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta segundos del once de julio del dos mil siete, la que en este acto 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

-TG: Inscripción de la marca

-TNR: 00.42.25