



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0490-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “LUX diseño tridimensional”

UNILEVER N.V, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-1608)

Marcas y Otros Signos

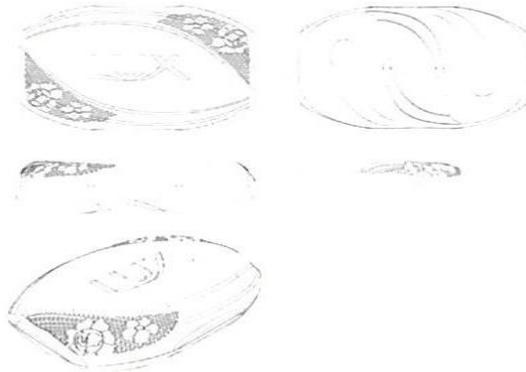
VOTO N° 0059-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas del once de marzo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455, 3013 Al Rotterdam, Países Bajos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:16 horas del 18 de junio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintitrés de febrero del dos mil quince, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo “**LUX (diseño)**”



como marca tridimensional de fábrica y de comercio para proteger y distinguir: “jabones, detergentes, preparaciones para blanquear, preparaciones para limpiar, artículos de perfumería, agua de tocador, lociones para después del afeitado, colonia, aceites esenciales, desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal, preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y el cabello, champús y acondicionadores, colorantes para el cabello, productos para estilizar el cabello, pasta de dientes, enjuague bucal, no para médico, preparaciones para el cuidado de la boca y los dientes, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el baño y la ducha, preparaciones para el cuidado de la piel, aceite, cremas y lociones para la piel, preparaciones para el afeitado, preparaciones para antes y después de afeitado, preparaciones depiladoras, preparaciones para broncearse y para protegerse del sol, cosméticos, maquillaje y preparaciones para remover el maquillaje, jalea de petróleo, para uso cosmético, preparaciones para el cuidado de los labios, todo en talco en polvo, algodón para uso cosmético, bastoncillos de algodón para uso cosmético, almohadillas, pañuelos y toallitas, todas cosméticas, almohadillas, pañuelos de papel o toallitas para limpieza prehumedecidas o impregnadas, mascarillas de belleza, mascarillas faciales”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

El representante de la empresa solicitante, en virtud de la resolución de prevención de las 15:06:54 horas del 31 de marzo del 2015, limitó la lista de productos en clase 3 de la Clasificación de Niza, mencionada líneas atrás, para que se lea de la siguiente manera:



“Jabones, detergentes, preparaciones para limpiar, artículos de perfumería, desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el baño y la ducha, preparaciones para el cuidado de la piel.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:13:16 horas del 18 de junio del 2015, resolvió: **“POR TANTO / [...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]”**.

TERCERO. EL licenciado **Manuel E, Volio Peralta**, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de junio del dos mil quince, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:13:00 horas del 26 de junio del 2015 declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 11:16:10 horas del 26 de junio del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

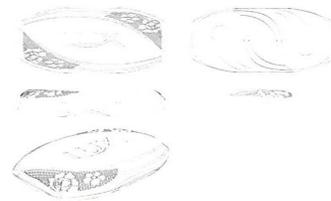
CONSIDERANDO

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



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está



solicitando la marca tridimensional de fábrica y comercio para la protección de: “Jabones, detergentes, preparaciones para limpiar, artículos de perfumería, desodorantes y antitranspirantes, ambos de uso personal, preparaciones de tocador no medicadas, preparaciones para el baño y la ducha, preparaciones para el cuidado de la piel”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado, por considerar, que otorgar el derecho marcario pretendido por el solicitante conlleva a un detrimento del sistema de libre competencia empresarial, pues el uso exclusivo de una forma común o usual para este tipo de productos (productos para el cuidado de la piel en clase 3 internacional) brinda ventaja al titular frente a otros titulares de productos de la misma naturaleza, por ende, la forma solicitada como marca tridimensional, carece de aptitud distintiva.

El representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación argumenta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto el signo reúne los requisitos de distintividad necesarios para su registro.

En su escrito de agravios agrega que no están de acuerdo con la posición del Registro que sostiene que la marca solicitada consiste en la forma común o usual del producto. Todo lo



contrario, el diseño tridimensional que se intenta inscribir posee carácter distintivo. El diseño de la barra no es el de una barra común, como ya se indicó en el escrito de contestación a la objeción. Esta barra tiene un creativo diseño compuesto de flores caladas y líneas curvas. Además, las líneas curvas son idénticas a la línea curva que caracteriza a la marca LUX. En la marca LUX, esa misma línea curva une la letra L y la letra X. Es correcto que las características señaladas junto con la misma barra puede llegar a desaparecer conforme el producto usado. Sin embargo, los productos no serán presentados al consumidor usados. Los productos serán presentados al señor nuevos. Es al momento de la adquisición, cuando el producto está nuevo y se encuentra en el mercado, que es importante que el consumidor lo pueda diferenciar de otras barras.

En ningún momento la impresión tridimensional que genera el distintivo tridimensional a inscribir es similar a las de las otras barras de productos cosméticos y jabones que existen en el mercado.

La función de una barra cosmética o de jabón, que consiste en ser utilizada-ara distintos fines- sobre la piel usando agua como emulsificador, no requiere que dicha barra cuente con un diseño distintivo y novedoso de flores caladas y trazos curvos. El producto funcionaría de igual manera, sin dicho diseño. Por eso es que el distintivo y puede constituirse en un registro marcario

Es claro que la forma que se protege con la marca a inscribir es inusual y tienen suficientes características diferenciadoras de las de las de otras barras cosméticas y de jabón que se encuentran en el mercado. Por lo que solicita revocar la resolución y continuar con el trámite de inscripción del distintivo LUX (diseño tridimensional).

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que el Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como argumentos para rechazar



la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “tridimensional (diseño)”, los incisos a) y g) del artículo 7, y 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indican, en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

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

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del productos o servicio al se aplica.

[...]”.

“Artículo 2.- Definiciones. – Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

[...]

Marca Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

De los numerales citados, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de aptitud distintiva, siendo, que ésta se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que



un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Partiendo, de lo expuesto, tenemos que el artículo 3 párrafo primero de la Ley de Marcas, refiere a las marcas tridimensionales, y éste relacionado con el artículo 2 del mismo cuerpo normativo, establecen que el signo debe ser capaz de identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por un competidor de otros idénticos o similares, con el objetivo que el público consumidor los diferencie, sin caer en confusión alguna. Ya que de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la ley mencionada, no podrá registrarse como marca un signo que carezca de distintividad.

En el caso que nos ocupa, el distintivo marcario solicitado a registro constituye un signo tridimensional. Sobre esta figura marcaria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que:

“Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. [...] la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas [...]” (**Proceso 099-IP-2012. MARCA: EXHIBIDOR DE CHUPETAS**. Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce).



En la doctrina, se ha señalado que las marcas pueden ser tridimensionales: “cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios.” (**Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, 2004 pág. 18**).

Así las cosas, al igual que otros tipos de signos, como los bidimensionales que resultan de mayor circulación en el mercado para distinguir los productos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional, como la internacional (Véanse los artículos 2, 3 y 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) inciso 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) y así ha sido congruente la doctrina marcaria, al señalar que: “la capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto”. (**FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Tratado Sobre Derecho de Marcas”, Marcial Ponds, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216**).

Dentro de este mismo orden de ideas, a efecto de ilustrar el tema vale rescatar la siguiente cita en relación a marcas tridimensionales:



“[...] aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado”
(La Marca Tridimensional. Carlos A. Cornejo Guerrero. Consultado en (dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3257851.pdf)).

Apunta Cornejo Guerrero que las condiciones de registrabilidad que debe cumplir una marca tridimensional son, que sea distintiva. Aclarando en este punto que hay 2 tipos de distintividad, la **distintividad intrínseca**, que se refiere a que la marca tridimensional debe consistir en una **forma no usual**, y la **distintividad extrínseca**, según la cual la marca tridimensional **no debe ser confundible con otros signos** registrados previamente. Agrega que la segunda condición de registrabilidad es que la marca tridimensional consista en una **forma no necesaria**, y la tercera condición de registrabilidad es que se trate de una **forma que no proporcione una ventaja funcional o técnica al producto**.

Respecto de la forma usual del producto, afirma Cornejo que “[...] Las formas usuales de los productos o de sus envases, son aquellas que apreciadas desde la perspectiva del consumidor, se utilizan común o frecuentemente en el mercado sin virtualidad distintiva, considerando los productos a los que se aplican dichas formas y los que respecto de ellos tienen conexión competitiva [...].”

De lo expuesto se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que como marca distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que el inciso a) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas, no permite registrar la forma de

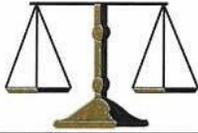


los productos si esa es usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva Es por eso que bajo esta línea de pensamiento la doctrina ha señalado lo siguiente:

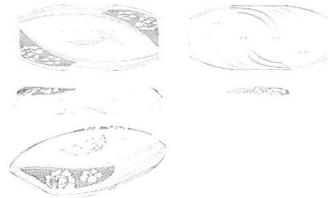
“[...] las formas se admiten a registro siempre que no sean formas necesarias para el uso común en el sector comercial en que se desarrolle el producto o servicio que dicha forma distingue. De otro modo, la exclusiva ostentada por el titular de la marca obstaculizaría la libre competencia del producto o servicio identificado [...]. El registro de una marca tridimensional debe preceder al uso de la forma en el tráfico por otros competidores. Dicho registro evitará que los competidores copien la forma y la usen lo que llevaría a un uso generalizado de la forma. Así, cuando el uso de la forma se generaliza, la marca está privada de carácter distintivo, por ser forma usual del producto y no puede registrarse posteriormente.” **(LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 176,178).**

En el caso bajo análisis, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado porque considera que el diseño tridimensional propuesto como signo marcario es la forma común o habitual en que se presentan los productos a proteger, sea, en barra, rectangular, y de cierto grosor, de manera que el consumidor no tiene como diferenciar un jabón de otro que también es en forma de barra, razón por la cual carece de aptitud distintiva.

Al analizar el caso, resulta que la forma solicitada se refiere según el propio dicho de la empresa solicitante, a un “diseño tridimensional consiste en una figura abstracta que posee las siguientes características distintivas: En la parte frontal superior se lee la marca registrada LUX centrada en dicha figura, en los extremos de la misma se observan dibujos calados de flores y diversos trazos muy pequeños. En la parte adversa se observan una serie de líneas caladas que le dan diferentes dimensiones y texturas al diseño, en los laterales también se aprecian elementos



calados que hacen que el diseño se vea original y novedoso. Esta descripción lleva a este



Tribunal a determinar que la marca tridimensional que se está proponiendo para registro, es la forma usual o común de un jabón. Siendo, que esa forma tridimensional solicitada el consumidor no la asociará con un producto o productos determinados, sino con todos los productos del ramo, ya que no posee alguna característica particular que sea susceptible de provocar en el consumidor el poder de relacionarla con un determinado origen empresarial. Las flores colocadas y líneas curvas no le vienen a abonar nada en cuanto a la constitución del diseño tridimensional. Si esas flores y líneas y curvas pueden ser parte de una mejora estética a un jabón como lo pretende hacer ver la recurrente, pero esa protección dista bastante de lo que debe considerarse marca tridimensional. De manera que, si se toma en cuenta únicamente la fisonomía o bien los elementos meramente ornamentales-decorativos y no la finalidad del signo, se estaría en presencia de la figura del modelo industrial (diseño industrial), cuya protección solamente le cabe a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983. Dicha ley en su artículo 25 incisos 1 y 2 indica en lo conducente:

“1. Para los efectos de la presente ley, se considerará [...] modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas colores, siempre que esa reunión o esa forma dé apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación [...] 2. La protección concedida por la presente ley no comprende los elementos ni las características del dibujo o modelo industrial que sirvan únicamente para obtener un efecto técnico o funcional [...].”

Partiendo de lo expuesto, podríamos decir, que el modelo industrial (diseño industrial)

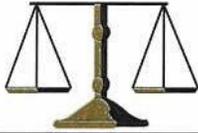


concierno a la función estética, formada de líneas, colores, curvas, textura., es la que le viene a dar una apariencia especial-atractiva al producto. Por su parte, la marca tridimensional protege la forma de los productos, siempre y cuando tengan capacidad distintiva; sea, cuando sirvan para distinguir en el mercado esos productos de los productos provenientes de otros competidores-empresas.

Conforme a lo anterior, es necesario señalar además, que la forma tridimensional de un jabón perfectamente puede inscribirse si esta no es usual. Existen jabones que han tomado formas inusuales que en lo posible logran entrar a la publicidad material del Registro, pero esta forma debe ser muy diferente que no se confunda para lo que siempre se crea para los jabones. (Hay jabones en forma de rosa, de patito etc). Por eso el argumento del Registro al manifestar que los elementos que lleva el jabón que se pretende inscribir en cuanto a (las flores, curvas y el relieve de la palabra Lux en el signo solicitado, no forman parte de la forma del producto, porque precisamente esas características dentro del producto al momento de ser usadas por el consumidor con agua como emulsificador, desaparecen los bordes, las flores y las letras” y sigue siendo un simple jabón, no es correcto.

En el caso de análisis se confirma la resolución venida en alzada, porque la propuesta constituye la forma usual del jabón, las flores y las líneas abonan a su estética como se indicó líneas atrás, pero no le contribuye para ser tomado como diseño tridimensional. El argumento del Registro viene a limitar incluso aquellas presentaciones de jabones que no tienen la forma usual, pero que al tener contacto con el agua y el uso del mismo al final termina con la forma de un jabón en uno.

Lo expuesto anteriormente, lleva a este Tribunal a concluir, que la inscripción de la marca de fábrica y de comercio tridimensional se solicita sobre una forma que en el comercio es habitual o usual respecto a los productos a proteger en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y los elementos a los que refiere la empresa solicitante a folio 57 y 58 del expediente, a saber,

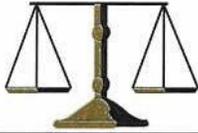


“lores caladas y trazos curvos”, no son suficientes para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen cuando miran otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado. Por lo que esa marca tridimensional solicitada es la forma usual que tienen otros jabones en el mercado, incluyendo los que pretenden protegerse, por lo que el signo solicitado, cabe reiterar, carece de aptitud distintiva intrínseca.

Por lo anterior, cabe señalar, que no es suficiente solicitar la inscripción de un diseño tridimensional para poder otorgar la protección registral, pues para ello, es necesario que el dibujo contenga elementos adicionales que lo hagan distintivo. De manera que la marca propuesta no logra aportar ninguna característica especial, esto es precisamente lo que el público consumidor requiere para poder encauzar de manera eficaz sus pretensiones de compra. De manera que la marca propuesta, considera esta Instancia de Alzada, no es factible de protección registral de conformidad con la causal de irregistrabilidad por razones intrínsecas contenida en los **incisos a) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:13:16 horas del 18 de junio del 2015, la que en este acto se **confirma**.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J- del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 el 31 de agosto del



2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:13:16 horas del 18 de junio del 2015, 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.-

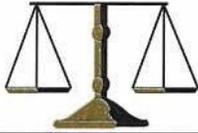
Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG. TIPOS DE MARCAS

TNR. 00.43.89

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR .00.41.53