

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0202-TRA-PI

Solicitud de registro de MARCA TRIDIMENSIONAL (DISEÑO ESPECIAL)

MAG INSTRUMENT, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. N° 1821-03)

VOTO No.060-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las horas diez horas del dieciséis de marzo de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Laura Granera Alonso, mayor, casada, abogada, vecina de San Antonio de Belén, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, apoderada especial de la empresa MAG INSTRUMENT, INC., sociedad organizada conforme a las leyes del Estado de California, Estados Unidos de Norte América, con domicilio en uno-seis-tres-cinco South Sacramento Avenue, Ontario, California nueve-uno-siete-seis uno, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y siete minutos, cuarenta segundos del veintiocho de marzo de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la MARCA TRIDIMENSIONAL (DISEÑO ESPECIAL), para proteger y distinguir focos, en clase 11 de la Clasificación Internacional.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de marzo de dos mil tres, la empresa Mag Instrument, Inc., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca tridimensional (diseño especial), en clase 11 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir focos.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las trece horas, treinta y siete minutos, cuarenta segundos del veintiocho de marzo de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

dispuesto en el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita, no es susceptible de protección registral, ya que ese signo asociado a los productos a proteger, resulta totalmente atributivo de cualidades, careciendo de novedad y originalidad, por tratarse de una simple forma usual o corriente del producto.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Laura Granera Alonso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de abril de dos mil cinco, interpuso, entre otro, recurso de 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 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados: Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, el siguiente: Que la Licenciada Laura Granera Alonso, es apoderada especial de la empresa Mag Instrument, Inc. (ver folio 37 frente y vuelto).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados: No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: Planteamiento del problema: En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7°, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca tridimensional (diseño especial), por considerar que el distintivo marcario solicitado, no es susceptible de protección registral, ya que el mismo asociado al producto a proteger, resulta totalmente atributivo de cualidades, careciendo de novedad y originalidad, por tratarse de una simple forma usual o corriente del producto.

Por otra parte, la representante de la empresa recurrente, destacó en la audiencia conferida por este Tribunal, que la solicitud de la marca no sólo pretende proteger focos, sino que además, tiene como objeto distinguir el diseño tridimensional, el que contiene elementos originales susceptibles de protección registral, arguyendo que esa marca es utilizada en distintos lugares alrededor del mundo, además que se encuentra registrada en viarios países a nivel mundial, lo cual indica que la marca es notoria.

CUARTO: Análisis del caso concreto: Es pertinente iniciar este análisis, indicando que uno de los elementos esenciales de un signo marcario es su aptitud distintiva, ya que este requisito juega un papel preponderante, pues hace posible que se identifique un producto o servicio frente a otro de la misma clase y que tiene diverso origen empresarial. Además, el consumidor reconocerá el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello a la vez, la defensa del consumidor, procurando que éste no incurra en error a la hora de adquirir los productos, tal y como lo ha señalado la reiterada jurisprudencia judicial, por ejemplo, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001 del Tribunal Primero Civil, que respecto a la distintividad de la marca, expresó lo siguiente:

“... DISTINTIVIDAD de la marca...es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal...”

Dentro del género marcario, existe una gran variedad de posibles signos registrales que incluyen a la marca tridimensional, tal y como dispone el artículo 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas.

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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) y así ha sido congruente la doctrina marcaria, al señalar que:

“...En todos estos casos bastará con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan. Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Tercera Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, pág. 48).

En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamenta su rechazo en el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que establece que el signo solicitado, asociado al producto a proteger, resulta atributivo de cualidades, manifestación que no fue desvirtuada por la apelante, pues su alegato mostrando su inconformidad, se fundamentó en situaciones que no atacan la carencia de distintividad del producto que pretende proteger, pues únicamente indica, que esa marca está siendo utilizada en distintos lugares alrededor del mundo y que se encuentra registrada en varios países, alegando con ello notoriedad, pero sin embargo, no aporta prueba alguna que así lo demuestre.

Es por ello, que teniendo a la vista el diseño especial que consta a folios 1 y 2, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro **a quo** para denegar la solicitud de inscripción del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

distintivo marcario tridimensional (diseño especial), que consiste en una figura de un foco, por cuanto este distintivo no se diferencia de la figura común y habitual que poseen los focos utilizados por varias empresas que se dedican a su venta y distribución, careciendo a su vez de distintividad, elemento que, como se analizó supra, es esencial de la marca, tal y como lo impone el inciso g) del referido artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el que respecto a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, prohíbe la registración en caso de que el signo distintivo: *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*.

De lo anterior 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 la legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva.

QUINTO: Sobre lo que debe resolverse: Al determinar esta instancia que efectivamente la marca tridimensional (diseño especial) solicitada no puede ser objeto de registración, conforme lo preceptuado por los incisos a) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Mag Instrument, Inc., en contra de la resolución de las trece horas, treinta y siete minutos, cuarenta segundos del veintiocho de marzo de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SEXTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 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, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa **MAG INSTRUMENT, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y siete minutos, cuarenta segundos del veintiocho de marzo de dos mil cinco, la cual 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez