



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1056-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca (forma tridimensional de brocha)

Pincéis Atlas S/A., apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1959-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 088-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de PINCÉIS ATLAS S/A., de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:59:23 horas del 2 de julio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de marzo de 2009, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes representando a la empresa Pincéis Atlas S/A., solicitó la inscripción de la marca tridimensional de fábrica y comercio





para distinguir brochas para pintar, brochas para masonería, rolos para brochas, en clase 16 según el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:59:23 horas del 2 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la solicitud de registro formulada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de julio de 2009, la representación de Pincéis Atlas S/A. apeló la resolución final antes referida.

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 lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados o no.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que la forma solicitada como marca carece de elementos distintivos y novedosos y más bien es la forma usual del producto a distinguir, resuelve rechazar la solicitud planteada. Por su parte el apelante en sus escritos de apelación de y contestación de la audiencia conferida en esta sede, realizando una descripción de las características físicas de la forma solicitada como marca tridimensional, concluye que posee aptitud distintiva suficiente



como para convertirse en una marca registrada.

TERCERO. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca. Al respecto expresa su artículo 3: “(...) Asimismo, pueden consistir [las marcas] 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.” (El añadido entre corchetes no es del original).

El aspecto negativo de la figura sometida a inscripción, se encuentra en la prohibición de registrar como marca “La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.”, (artículo 7 inciso a) de la Ley de Marcas). Asimismo la doctrina ha manifestado: “Así pues, 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.” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 176).

Para efectos de la solicitud de registro de este tipo de marcas, ésta se debe ajustar a lo estipulado por los artículos 9 inciso f) de la Ley de Marcas y 16 inciso c) y párrafo final del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante Reglamento), que básicamente exigen que se presente su reproducción en un tamaño mínimo de 8 por 8 centímetros y uno máximo de 10 por 10 centímetros, indicándose que: “Tratándose de una marca tridimensional, las reproducciones deberán representar el signo en forma gráfica o fotográfica bidimensional. Las reproducciones podrán consistir en una vista única o varias vistas diferentes.” (Párrafo final artículo 16 del Reglamento). “Se ha señalado que la representación de estos tipos de signos debe satisfacer no solamente a la Oficina, sino al público



en general, incluidos los posibles competidores, que tiene (sic) que comprender que se reivindica como marca.” (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Marcas No Tradicionales: Enseñanzas Destacadas, 31 de octubre de 2007, párrafo 6, consultado en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.pdf).

En el caso concreto, si bien el solicitante hace una elucubrada explicación de las partes que conforman a la forma solicitada, se constata de su simple apreciación, tal y como la haría el consumidor común de este tipo de productos, que se trata de la forma común, usual y corriente que poseen las brochas de para pintar: un mango por el cual se sostiene, con un agujero en uno de sus extremos que permite su almacenamiento guindando, y rematado en su otro extremo por un grupo de cerdas que permiten el recogimiento del producto a aplicar para su posterior esparcimiento sobre la superficie elegida. No considera este Tribunal que las características que se le atribuyen a la forma puedan calar realmente en la mente del consumidor con la profundidad necesaria como para cumplir con la función distintiva que deben cumplir las marcas en el mercado: el consumidor, al ver el producto, tan solo apreciará que es una brocha, sin que de la forma como tal pueda extraer cual es el origen empresarial del producto. Es por ello que, respecto de las brochas para pintar y las brochas para masonería, la forma solicitada resulta ser la usual y corriente para dicho tipo de productos, cayéndose en la causal de rechazo contenida en el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que otorgar la marca tridimensional solicitada crearía un efecto negativo para los demás competidores en el mercado, puesto que a través de un derecho marcario se crearía una indebida apropiación de una forma que es necesaria para los comerciantes del sector de las brochas. Y respecto de los rolos para brochas, mal se haría en otorgar la forma tridimensional solicitada para un producto que, por su propia naturaleza, no puede poseerla. La forma propuesta es la de una brocha de mango y cerdas, mientras que los rolos o rodillos para pintar más bien tienen una forma cilíndrica, compuestos de materiales distintos a las cerdas, usualmente esponja, la cual permite su impregnación con el producto a aplicar para luego lograr su esparcimiento sobre la superficie elegida: permitir el registro solicitado crearía una distorsión en el mercado, al permitir la apropiación de una forma



tridimensional como marca para un producto que nunca podría poseer dicha forma.

Otorgar un monopolio sobre dicha forma, vendría a imponer una restricción injustificada al resto de comerciantes que ya de previo la utilizan. La simplicidad del diseño tridimensional solicitado, hace que dicha forma carezca de la aptitud de hacer distinguir al producto de entre otros de similar naturaleza. En este sentido el ya mencionado tratadista Manuel Lobato explica que: *“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. En estas circunstancias, el primer usuario de la marca tridimensional que posteriormente la registra no adquiere ningún derecho de uso exclusivo si, en el momento en el que procede al registro, dicha forma se ha vulgarizado y es utilizada de forma habitual en el tráfico.”* (op.cit., pág. 178, subrayado nuestro).

CUARTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que la forma tridimensional propuesta como marca, es la forma común de brochas para pintar. Por lo tanto se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:59:23 horas del 2 de julio de 2009, la cual 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:59:23 horas del 2 de julio de 2009, 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.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

Marcas tridimensionales

TG: Tipos de marcas

TNR: 00:43:89