



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1114-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca TRIDIMENSIONAL**

**PINCEIS ATLAS S/A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1960-2009)**

**Marcas y otros Signos**

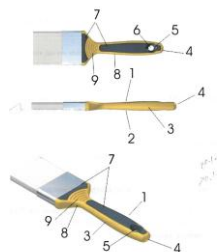
***VOTO N° 125-2010***

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro ciento cincuenta y cinco ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **PINCEIS ATLAS S/A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas siete minutos veinticuatro segundos del dos de julio de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de dos mil nueve, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **PINCEIS ATLAS S/A**, organizada y existente bajo las leyes de India, domiciliada en Rodovia BR 116, KM 258, S/N°, Esteio / RS-BRASIL 93270000,



solicitó la inscripción de la marca tridimensional para distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional. “Brochas para pintar, Brochas para masonería, Rolos para brochas”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas siete minutos veinticuatro segundos del dos de julio de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio de dos mil nueve, la representación de la empresa solicitante 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 Jiménez Sancho, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso, pues por tratarse de un asunto de puro derecho, se resuelve con la prueba documental aportada al expediente.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo tridimensional propuesto, argumentando lo siguiente: “(...) a) *El signo “ABAL” solicitado, de conformidad con la representación gráfica aportada consiste en la figura de una brocha , lo cual se aprecia de las vistas aportadas, Que el signo propuesto consiste en la representación gráfica de una brocha común, y que dicho signo carece de los suficientes elementos distintivos necesarios para tornarlo inscribible (...) c) que la marca analizada en su integridad carece de distintividad al estar conformada por una figura que no se logra diferenciar de otras brochas tradicionales, ya que el signo solicitado corresponde a una forma usual o común utilizada por los productos solicitados(...)* En cuanto a los argumentos del solicitante considera este Registro que la figura de la brocha solicitada corresponde a la representación común y normal de este tipo de productos. Que el signo no se encuentra distintivo o creativo, Que éste Registro no considera que los elementos citados le otorguen al signo propuesto la necesaria distintividad que permita la inscripción del mismo, al constituir los mismos leves variaciones de la forma común de los productos a proteger (brochas).

Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente en el escrito de sustanciación de la audiencia señalan que no es cierto como lo indica el Registro de que la marca solicitada de su representada, carezca de distintividad al tratarse de la forma común y habitual del tipo de productos a proteger, que en cuanto a la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos es claro, que lo que la ley no permite que se pueda registrar, es la forma, la presentación o el acondicionamiento que sea necesario de los productos, o sea su forma usual y corriente y los que derivan de la propia naturaleza, pero la forma, la presentación o el acondicionamiento que presente una forma característica especial, original y novedosa, puede ser



registrado como marca tridimensional, y es lo que ocurre con la marca solicitada por su representada, ya que se trata de una brocha para pintar, que presenta las siguientes características el mango presenta caras frontal (1) y trasera (2) son redondeada, así como la punta de la agarradera o mango (4), las caras frontal (1) y trasera (2) están dotadas con aberturas de forma de tronco (5) que se unen en una abertura de sección cruzada circular (6) en el centro del mango, el cual presenta zonas de diferentes colores y texturas (7 y 8) y canales curvados en bajo relieve.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR.**

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca. Al respecto expresa su artículo 3°: “(...) Asimismo, pueden consistir 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.”

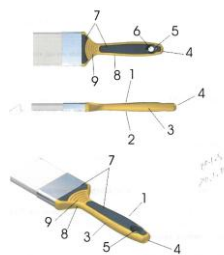
Bajo tal concepción, la misma norma en su artículo 7 inciso a) establece la inadmisibilidad de un registro como marca cuando consista en “*La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.*”. Asimismo, 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 envase 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, 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 3°, 7° y 8° 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).

En el caso concreto, teniendo a la vista el diseño especial que consta a folios 1 del expediente, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro en cuanto a que el signo marcario



propuesto , contiene elementos poco distintivos y novedosos, fundamento suficiente para denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada. La forma que se pretende inscribir carece de aptitud distintiva, novedad y originalidad, características que impone el artículo 7 inciso g) de la citada Ley de Marcas, y que debe cumplir un signo para registrarse como marca, por cuanto es evidente que el diseño es característico de una brocha, la cual no hace una diferencia con la forma usual o corriente de los productos, ya que la forma debe ser usada por todos y no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva.

Partiendo de lo expuesto, la marca de fábrica y comercio solicitada no goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene, y a los que hace referencia la empresa apelante, no son suficientes como para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tiene ante otros productos de la misma especie, pues, lo que perciben los consumidores, con la figura de la brocha solicitada, corresponde a la representación común y normal para este tipo de productos .

Ha de tenerse presente que, en tratándose de una marca tridimensional, la aptitud distintiva debe ser alta, de modo que no induzca a error al consumidor, es decir, que la forma intrínseca debe ser



inusual. En este sentido, se ha afirmado 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).

Comparte este Tribunal el razonamiento del **a quo**, en la resolución venida en alzada en su análisis del signo planteado como una forma tridimensional, de conformidad con la representación gráfica aportada consistente en la figura de una brocha, la cual corresponde a la representación común y normal de este tipo de productos, siendo que el signo no es distintivo ni creativo,

Como corolario, en virtud de lo establecido por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el diseño tridimensional propuesto no podría otorgarse tal y como fue solicitado, ya que tiende a proteger un género de productos y la forma propuesta es específica para brochas, por lo que otorgarla en las condiciones planteadas resultaría en una marca engañosa, prohibida por nuestra legislación.

**QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la empresa **PINCEIS ATLAS S/A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas siete minutos veinticuatro segundos del dos de julio de dos mil nueve.



**SEXTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo 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 por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes apoderado especial de la empresa **PINCEIS ATLAS S/A** , en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas siete minutos veinticuatro segundos del dos de julio de dos mil nueve, 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*MSc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**Marcas tridimensionales**

**TG: Tipos de marcas**

**TNR: 00:43:89**

**MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

***TNR: 00.60.55***