



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0083-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “3D (DISEÑO)”**

**SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS SHARP CORPORATION apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7782-2010)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 1385-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de **SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS SHARP CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 22-22, Nagaike-cho, Abeno-Ku, Osaka 545-8522, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y cinco segundos del trece de enero de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil diez, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**3D (DISEÑO)**” para proteger y distinguir en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, “juegos de mano con pantallas de cristal líquido”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y cinco segundos del trece de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición dicha al inicio, mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil once, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y dos minutos, diecisiete segundos del veintiséis de enero de dos mil once declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ureña Boza; y**

#### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos determina que el signo solicitado contiene elementos literarios que causan engaño sobre las características del signo a proteger por lo que no es posible el registro de la misma.

Por su parte, la representación de **SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS SHARP CORPORATION**, alegó en su escrito de apelación, que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción es incorrecto, por cuanto afirmar que “3D usualmente se utiliza para referirnos a “imágenes en tercera dimensión” o un objeto tridimensional”, considera que se está haciendo una apreciación subjetiva. Aduce que el desarrollo de la objeción registral se fundamente en sí 3D se asocia a objetos tridimensionales y en la misma desarrolla el concepto de tridimensionalidad, pero no indica un respaldo que compruebe que efectivamente 3D se asocia a tridimensional. Por lo que solicita al Registro reconsiderar el criterio y aceptar la solicitud de inscripción.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO “3D”.** Para el presente caso, tenemos que el término “3D” se trata de una expresión descriptiva por cuanto ésta de una manera directa informa al público consumidor o a los competidores una característica o cualidad del producto a marcar “*juegos de mano con pantalla de cristal líquido*”, en el sentido que la denominación “3D” implica una información del tipo de juegos, cual es, que éstos son en tercera dimensión, por lo que el distintivo a registrar cae en lo descriptivo, y por consiguiente, resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El concepto aprehensible por el consumidor de “3D” que transmite el signo “3D (DISEÑO)”, podría resultar engañoso, toda vez, que la característica a que hace alusión el signo, sea “tercera dimensión”, podría no tenerla los productos a distinguir con dicha marca, lo que puede llevar a confusión a los consumidores al momento de adquirir los productos, por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado cae en la causal de irregistrabilidad del inciso j) del artículo 7 de



la Ley de Marcas, ya citada, ya que puede existir la posibilidad que el consumidor sin hacer alguna indagación del producto pueda llegar a equivocarse al adquirirlo. Respecto a la figura del engaño, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la misma en la siguiente forma:

*“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)”.* (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, **Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234**).

Partiendo, de la definición transcrita, el signo solicitado como se indicara anteriormente, podría causar engaño al consumidor, ya que éste al asociar el signo con el producto, lo llevaría a pensar que los juegos son en tercera dimensión cualidad que el mismo no necesariamente posee.

**CUARTO.** Conforme a las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal que el signo pretendido no puede constituirse en una marca registrada, por ser ésta descriptiva y engañosa, siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de **SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS SHARP CORPORATION**,

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y cinco segundos del trece de enero de dos mil once, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de **SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS SHARP CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, cincuenta y cinco segundos del trece de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

***MARCA DESCRIPTIVA***

*TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES*

*TNR: 00.60.74*

***MARCA ENGAÑOSA***

*TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES*

*TNR: 00.60.29*