



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0467-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

Tridimensional “DISEÑO ESPECIAL” (03)

RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 9796-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 152-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del quince de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, Barrio Dent, Oficentro Holland House, Oficina número dos y portador de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cuatro-quinientos noventa y cinco, en su condición de apoderado de **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra y con domicilio en Dansom Lane, Hull HU8 7DS, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y cinco segundos del seis de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veinticinco de octubre de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, de calidades y condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio tridimensional “**DISEÑO ESPECIAL**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para



proteger y distinguir: “preparaciones para perfumar la atmósfera, potpurri, aceites esenciales, espray para perfumar las habitaciones, preparaciones para perfumar y aromatizar el aire, de fabricación de mi representada”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y cinco segundos del seis de abril de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO / (...) SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”. (destacado en negrita es del original).

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de mayo de dos mil once, el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, en la condición y calidades dicha al inicio, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, un segundo del diez de mayo de dos mil once, admite el recurso de apelación ante 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.



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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio tridimensional “**DISEÑO ESPECIAL**”, por considerar, que el diseño propuesto es una forma usual de un atomizador en la clase 03 internacional, resultando inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, porque transgrede el artículo 7, literales a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante dicha argumentación, el representante de la empresa recurrente, argumenta en su escrito de expresión de agravios, que la marca solicitada tiene suficientes elementos para considerarse novedosa y distintiva a los otros productos de la misma especie, “consiste en una forma especial y novedosa de atomizador según consta de la vista única que se aporta en donde el atomizador en sí mismo evoca una figura humana a punto de consumirse en el agua, utilizando los elementos normales de un atomizador para evocar esta imagen, es decir, el regulador es la cabeza, la palanca son los brazos, el contorno es la espalda de la figura y la tapa de la botella el atomizador semejan los pies sobre el podio en posición de clavada”. Nótese que en ningún momento se está haciendo mención a la botella, pues la misma obviamente no tiene ningún elemento novedosa, lo que si es novedosa es la forma especial del atomizador. Este hace de la marca tridimensional propuesta un signo completamente distintivo e identificable de los otros atomizadores existentes en el mercado y para idéntico género.

CUARTO. SOBRE L FONDO DEL ASUNTO. 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 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 3 y 7 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 marcaría, 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 Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).

El signo solicitado como marca, según consta a folio 2 del expediente, consiste en una forma especial y novedosa de atomizador, en donde el atomizador en sí mismo evoca una figura humana a punto de consumirse en el agua, utilizando los elementos normales de un atomizador para evocar esta imagen, es decir, el regulador es la cabeza, la palanca son los brazos, el contorno es la espalda de la figura y la tapa de la botella el atomizador semejan los pies sobre el podio en posición de clavada, la combinación de estos elementos imprimidos en el distintivo tridimensional **“DISEÑO ESPECIAL”**, que pretende distinguir *“preparaciones para perfumar la atmósfera, potpurri, aceites esenciales, spray para perfumar las habitaciones, preparaciones para perfumar y aromatizar el aire, de fabricación de mi representada”*, al ser percibido por los consumidores, éstos van a tener la impresión de estar frente a un atomizador, sin detenerse a compararlo con otras marcas similares destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, ello, por cuanto el signo pretendido no se diferencia de la figura común y habitual que poseen los



atomizadores utilizados por varias empresas que se dedican a su venta y distribución, es decir, que la figura tridimensional que se intenta registrar corresponde a la representación usual o habitual de los atomizadores, por lo que resulta aplicable el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Adicionalmente, el signo solicitado, carece a su vez de distintividad, elemento como se analizó anteriormente, es esencial de la marca, tal y como lo impone el inciso g) del referido artículo 7 de la Ley citada, el que respecto a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, prohíbe la registración en caso que el signo: “ *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*”, por lo que considera este Tribunal, que no lleva razón el representante de la sociedad recurrente cuando en su escrito de expresión de agravios señala que “ (...) *La marca solicitada por mi representada tiene suficientes elementos para considerarse novedosa y distintiva frente a los otros productos de la misma especie (...) Lo que sí es novedosa es la forma especial del atomizador*”, ello, por cuanto considera este Órgano de Alzada que el signo a registrar no contiene el elemento original y arbitrario, que le impriman características suficientemente inusuales y arbitrarias que le permitan al público consumidor distinguir y percibir el signo que intenta proteger los productos mencionados del de otras empresas que identifican sus productos con una marca tridimensional de atomizador determinado, de ahí, que el autor Fernández Novoa, en la cita doctrina mencionada líneas atrás, destaque que para acceder al Registro de una marca tridimensional la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario, es decir, la forma intrínseca debe ser inusual, aspecto que no ocurre con la marca que se aspira inscribir.

QUINTO. 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 interpuesto por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado de **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, en contra



de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y cinco segundos del seis de abril de dos mil once, 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 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado de **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y cinco segundos del seis de abril 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 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53