



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0106-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL BASE DE LICUADORA”

SUNBEAM PRODUCTS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 6874-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 267-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas del primero de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la sociedad **SUNBEAM PRODCUTS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en 2381 Executive Ccenter Drive, Boca Raton, Florida 33431, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos, seis segundos del nueve de diciembre de dos mil nueve.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el seis de agosto del dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y condición dichas al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL BASE DE LICUADORA**”, en clase **11** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir licuadoras.

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

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la sociedad **SUNBEAM PRODUCTS INC**, interpuso mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de enero de dos mil diez, recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas, veintidós minutos, treinta y cuatro segundos del veintinueve de enero de dos mil diez, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso por tratarse de un asunto de puro derecho.

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. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo distintivo “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL BASE DE LICUADORA**”, por considerar que contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados al producto que se desea proteger lo hace carente de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad, por tratarse de la forma usual de licuadora, siendo inapropiable por parte de un particular con fundamento en el artículo 7 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, considera este Tribunal que también es aplicable el inciso g) de la Ley citada.

La sociedad **SUNBEAM PRODUCTS INC**, a través de su apoderada aduce, que el Registro no demuestra de manera fehaciente e inequívoca que el diseño que se pretende proteger goza de protección registral por parte del Registro. En la resolución impugnada no se hace ningún análisis comparativo con otros diseños inscritos que comprueben que ya existe una base de licuadora similar inscrita, lo cual, lógicamente, conduciría a la conclusión que el diseño pretendido carece de originalidad y novedad. En consecuencia la base de licuadora tridimensional que se desea registrar sí es susceptible de apropiación marcaria. Nótese que el público consumidor relaciona este Tipo de base de licuadora **ÚNICAMENTE** con la marca



OSTER, la cual es una de las marcas más afamadas y reconocidas propiedad de SUNBEAM PRODUCTS INC. Adicionalmente, docenas de otros tipos de base de licuadora existen en el mercado, pero ninguna de ellas posee algo funcional en su diseño. Por otra parte, este diseño está inscrito en su país de origen y en otras legislaciones en clases similares.

CUARTO. SOBRE LA DISTINVIDAD DE LAS MARCAS. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, en realidad las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los comerciantes –si así fuera, no tendrían efecto ni eficacia alguna–, sino que también son útiles para los consumidores y usuarios, por cuanto si las marcas son el referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente, una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado les ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma que no tenga similitud con otra u otras ya existentes, o que pueda provocar confusión sobre la identidad del producto o servicio. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación y al mismo tiempo a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras



estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto y servicio, conseguir crear y mantener vigente en el público esa relación marca-producto.

Ahora bien, las marcas pueden clasificarse según varios criterios: por los elementos que las integran; por su origen empresarial; por el objeto que distinguen; por su grado de conocimiento por parte del público; etcétera, etcétera. Para lo que interesa en esta oportunidad, desde el punto de vista de los elementos que se utilizan para su composición, integración o formación, las marcas pueden clasificarse como:

- **Denominativas** (o **nominativas**): cuando están constituidas exclusivamente por palabras, vocablos, nombres, frases, letras o cifras.
- **Gráficas** (**figurativas** o **innominadas**): cuando están constituidas exclusivamente por figuras, dibujos, emblemas, retratos, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, franjas, combinaciones, disposiciones o estructuraciones de colores, y otros signos similares.
- **Mixtas**: cuando están integradas por elementos tanto denominativos como gráficos.
- **Tridimensionales** (o **plásticas**): cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, tienen volumen, cumpliendo con una función distintiva mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas. Estas marcas, entonces, se refieren al embalaje de los productos.
- **Sonoras** (o **auditivas**): cuando están integradas por elementos auditivos, es decir, perceptibles por el sentido del oído. Y
- **Olfativas**: cuando están integradas por elementos perceptibles por el sentido del olfato (en la Unión Europea es conocido el caso de la marca descrita como *“Olor a hierba recién cortada”*).

No obstante lo anterior, en la práctica es un hecho evidente que la presentación en el mercado de los productos o servicios que representan las marcas, involucra generalmente la utilización de un conjunto de etiquetas en las que se incorporan elementos denominativos y gráficos y, por cuanto se permiten también marcas *tridimensionales*, la forma misma de sus envases o envolturas. Por eso, la presentación comercial de una marca es registrable, generalmente, ya



sea como marca gráfica, mixta o tridimensional, tal como se deduce de lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 31-IP-03 de 18 de junio de 2003, en relación a las marcas tridimensionales señala que:

“... Son aquellas que poseen volumen, es decir, que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad).

Debe dejarse claro desde luego que para constituirse como marcas, deben estos signos ser necesariamente perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Si el signo de que se trate no ocupa un espacio, sino que está contenido en un elemento físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así la marca tridimensional ha de ser perceptible a la vista y por el tacto, como es el caso de los envoltorios, envases y relieves”.

El signo solicitado como marca consiste como puede apreciarse a folio uno y folios veintiuno vuelto, veintidós y treinta y cinco del expediente en un dibujo formado por la base de una licuadora de color plateado con ligeras ondulaciones, de metal con recubrimiento cromado brillante, perilla color negro con blanco, la conexión del cable de electricidad y la presentación es de color rojo, azul y cobre, su forma es tipo colmena de abeja, la cual alberga el motor de la licuadora. De lo anterior, se puede decir, que la base de la licuadora es piramidal rodeada por anillos y la parte de abajo posee una estructura de colmena o panal, la combinación de estos elementos imprimidos en la marca **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL BASE DE LICUADORA”**, que pretende distinguir el producto **“licuadoras”**, al ser percibido por los consumidores, éstos van a tener una impresión diferente en comparación con otras marcas similares destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, también, podrían



diferenciar el distintivo marcario, en el momento de tocar la base y sentir el relieve de la misma, lo cual viene a aumentar la fuerza distintiva de la marca que se intenta inscribir.

Por lo anterior, este Tribunal a diferencia del Registro, considera que la marca bajo estudio resulta registrable porque incluye características especiales que imprimen o bien aumentan la capacidad distintiva del signo, cumpliendo así, con lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, que en lo que interesa dice: “(...) **Marca. Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase**”. (la negrita es del original). De acuerdo con lo señalado anteriormente, la doctrina 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).* (la negrita no es del original).

Tomando en consideración lo indicado por el tratadista Fernández-Novoa, podríamos decir, que la marca solicitada **DISEÑO TRIDIMENSIONAL BASE DE LICUADORA**”, para proteger y distinguir licuadoras, puede ser registrable siempre y cuando el público consumidor no perciba dentro del comercio, que está frente a una forma usual o habitual en la que se presentan los productos, de ahí, que el autor mencionado destaque que para acceder al Registro de marcas tridimensionales la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario, que le impriman características suficientemente inusuales que le permitan al público



consumidor distinguir y percibir el producto del de otras empresas que identifican sus productos con una marca de base de licuadora determinado, siendo, que el signo aludido conforme lo dicho, está constituido por elementos arbitrarios, lo que la hace registrable. De ahí, que este Tribunal no comparte lo expresado por el Registro cuando señala “ (...) *que el diseño aportado es el diseño y forma usual de ese tipo de productos, en el caso específico de licuadoras, por lo que no reúne los requisitos de novedad y originalidad requerida para su protección registral y es en razón de lo anterior que el diseño solicitado no es sujeto de apropiación por parte de un particular por cuanto se estaría dejando en evidente desventaja al posible competidor de los mismos productos* “, ello, por cuanto el Registro no toma en cuenta que una forma usual puede ser inscrita siempre y cuando ésta se haga acompañar de elementos que la identifiquen como lo establece Fernández-Novoa, lo que acrecienta su fuerza distintiva, tal y como ocurre en el caso concreto **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL BASE DE LICUADORA”**.

Conforme lo expuesto anteriormente, considera este Tribunal que la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL BASE DE LICUADORA”**, resulta registrable, en razón de lo prescrito en el artículo 2 de la Ley de Marcas citada, ya que ésta tiene las características o individualidades suficientes que la hacen apta para distinguir o diferenciar los productos de un comerciante respecto de productos de la misma clase pertenecientes a otro competidor dentro del mismo mercado, ello, en virtud de los elementos arbitrarios que acompañan la marca que pretende inscribir la sociedad **SUMBEAM PRODUCTS INC.**

Con fundamento en las consideraciones, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **SUNBEAM PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos, seis segundos del nueve de diciembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca.



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 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, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **SUNBEAM PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos, seis segundos del nueve de diciembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca. 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

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE MARCAS

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.43.89

TIPOS DE MARCAS

TE. Marcas tridimensionales

TNR. 00.43.89