

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0919-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca de signo tridimensional (paleta dulce)**

**Colombina S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 12507-07)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 353-2009***

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Francisco Guzmán Ortíz, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cuatro-quinientos noventa y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Colombina S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:41:15 horas del 24 de setiembre de 2008.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2008, el Licenciado Francisco Guzmán Ortíz solicitó la inscripción de la marca tridimensional



para distinguir productos de confitería, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:41:15 horas del 24 de setiembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de registro formulada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre de 2008, 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 Durán Abarca, 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 que el signo marcario contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados al producto que desea proteger en clase 30 internacional, los hace carente de aptitud distintiva, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad, considerando que transgrede el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que regula a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales a) y g).

Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente en el escrito de sustanciación de la audiencia señalan que la marca solicitada no es un envase, sino la forma del dulce, que no se puede afirmar que esa sea la forma usual de las golosinas porque en el mercado éstas existen de muchas formas distintas, y que para el sector pertinente de los consumidores, sean los niños, una forma y distribución de colores funciona mejor como marca que una denominación, que la forma y colores le otorga aptitud distintiva, que la empresa ha invertido en maquinas y moldes costosos para poder crear un producto diferente en el mercado, y que ya el Registro le ha inscrito una marca tridimensional en condiciones similares.

**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 la forma achatada hacia la unión con el palillo de soporte ni los colores que lo componen marcan una diferencia con la figura común y habitual que poseen una gran cantidad de dulces de paleta que ya se pueden conseguir en el mercado.

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, es la forma usual y común de una paleta de dulce.

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 Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).

**QUINTO.** Sobre los agravios esgrimidos en la apelación, este Tribunal ha de decir que en su resolución final el **a quo** analizó correctamente el signo planteado como una forma tridimensional y no como un envase; que si bien en el mercado los dulces se presentan de muchas formas distintas, muchas de las paletas de dulce que se venden comúnmente tienen la forma de bola que presenta el diseño tridimensional propuesto, así como que se presentan en dos o más colores; el hecho de que los niños distingan mejor una forma que una palabra no quiere decir que esas formas tengan por sí mismas la capacidad de constituirse en una marca registrada, porque por un lado la forma puede ser común y aún así el niño la puede distinguir porque van acompañadas de una marca gráfica o mixta que les llama la atención y en su mente unen forma y gráfico para lograr el reconocimiento del producto deseado; la forma de bola en la parte superior y el achatamiento hacia el palillo que sujeta al dulce aunado a sus colores no son elementos suficientes para lograr la aptitud distintiva requerida para poder funcionar en el mercado como marca; si la empresa ha realizado inversiones económicas para lograr producir paletas dulces con



las características descritas no es un elemento de peso para el otorgamiento de una marca, ya que es un riesgo que la empresa corre al invertir primero en maquinaria sin saber si el derecho que pretende le va a ser otorgado o no por parte del Estado; y si el Registro les ha otorgado otros registros en condiciones similares no puede ese hecho constituirse en un elemento para el otorgamiento de la solicitud actual, ya que cada pretensión se analiza de acuerdo a sus particulares características.

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, para todo tipo de productos de confitería, ya que tiende a proteger un género de productos y la forma propuesta es específica para paletas de dulce, por lo que otorgarla en las condiciones planteadas resultaría en una marca engañosa, prohibida por nuestra legislación, dado que los productos de confitería que dice proteger, podrían presentar otras formas.

**SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Colombina S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:41:15 horas del 24 de setiembre de 2008, la cual se confirma.

**SETIMO. 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, Ley No. 8039 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 Francisco Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado



especial de la empresa Colombina S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:41:15 horas del 24 de setiembre de 2008, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



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***