



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0759-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “DISEÑO ESPECIAL”**

**CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3951-2013)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 397-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce.***

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Oswald Bruce Esquivel**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-783-444, en representación de la empresa **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED**, sociedad constituida y vigente bajo las leyes de Australia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiocho minutos, treinta y nueve segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 08 de mayo de 2013, el **Licenciado Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-943-799, en representación de la empresa relacionada solicitó la inscripción de la marca **“DISEÑO ESPECIAL”**, el cual describe de la siguiente forma: *“El signo consiste en el color azul, pantone PMS 300 U, aplicado a los lados de “plataformas de carga”, con el diseño registrado de “tres flechas” en color blanco al lado izquierdo y la marca registrada “chep” en color blanco al lado derecho. [...] Se aclara que del dibujo*



*aportado no se pretende proteger la plataforma como tal, sino solo el color aplicado a dicha plataforma.” Para proteger y distinguir, en **clase 20** de la Clasificación Internacional de Niza: “Contenedores de todas las descripciones contenidas en esta clase, incluyendo contenedores hechos de madera, plástico o fibra de vidrio, contenedores aisladores de calor, todo tipo de contenedores para el manejo y transporte de bienes, plataformas de carga hechas de madera, plásticas o de fibra de vidrio.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas, veintiocho minutos, treinta y nueve segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Oswald Bruce Esquivel**, en la representación indicada, impugnó la resolución referida y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.



**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar la solicitud del signo **“DISEÑO ESPECIAL”** solicitado por la empresa **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED**, al considerar que lo pretendido consiste en un color considerado en forma aislada y por ello carece de la distintividad necesaria para proteger los productos solicitados de la clase 20. Por este motivo la marca no puede obtener protección registral dado que transgrede lo dispuesto en el literal 7) incisos e) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente se manifiesta inconforme con lo resuelto afirmando que la resolución que apela no se encuentra apegada a derecho, ya que no hay prohibición expresa en la ley para no otorgar el registro en la forma en que lo pretende su representada. Agrega que en este caso se busca el registro de un color aplicado a un producto y al estar claramente identificado ese color y el objeto al que se estaría aplicando, así como la forma en que esto se haría, no hay una razón de derecho para su rechazo. Sostiene el apelante que la OMPI ha reconocido y admitido las marcas no tradicionales, como sucede en este caso que se trata de un color adecuadamente identificado mediante el respectivo pantón, aplicado a tarimas, tal como lo indicó el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas en un documento titulado **“LA REPRESENTACIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES. ÁMBITOS DE CONVERGENCIA”**. Con fundamento en dichos alegatos solicita sea revocada la resolución recurrida y se ordene al Registro de la Propiedad Intelectual que proceda con el registro de la marca.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su



perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo y diferenciarlo.

De este modo, la condición primordial para que un signo se pueda registrar es precisamente que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que con ella se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, todos los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, resultan de interés en el caso bajo estudio los siguientes:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*e) Un simple color considerado aisladamente.*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”*

De acuerdo con estos incisos, un signo es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando se trate únicamente de un color aislado y cuando no tenga suficiente aptitud distintiva. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.



En el caso bajo análisis debe confirmarse la resolución venida en Alzada, por cuanto, considera este Tribunal que lleva razón el Registro al indicar que el “DISEÑO ESPECIAL” solicitado no le otorga ninguna distintividad a las plataformas de carga a las cuales se aplica el color, como para diferenciarlas del resto en el mercado. Asimismo, se confirma la aplicación del inciso e) del artículo 7 de la Ley de Marcas, toda vez que el color, de la forma en que pretende el apelante proteger, sí se considera en el caso particular un simple color aisladamente, nótese que dentro de la plataforma no cumple con el objetivo del sistema marcario, que es diferenciar el producto para otorgar la exclusividad de su registro.

Con relación al agravio del recurrente, en el sentido de que la OMPI admite el registro de marcas no tradicionales, según consulta a la página de la OMPI (<http://www.wipo.int/policy/es/sct/>) el **Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)** “...se creó en 1998 como foro para examinar las cuestiones que atañen al desarrollo progresivo del derecho internacional de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, facilitar la coordinación y brindar orientación al respecto, sin dejar de lado la armonización de las normas y los procedimientos nacionales...”

Siendo que lo alegado respecto del documento preparado por la Secretaría Técnica de este Comité, con relación a los ámbitos de convergencia sobre las marcas no tradicionales, solamente demuestra que este tema que fue discutido en su vigésima sesión, celebrada del 1 al 5 de diciembre de 2008. Es decir que, si bien se evidencia que el tema se ha discutido en los paneles de los Comités Permanentes, que son comités de expertos *ad hoc*, establecidos mediante una decisión de la Asamblea General con un fin concreto, por ejemplo, para determinar si se necesita un nuevo tratado. Sin embargo, no ha generado ningún Tratado Internacional capaz de considerar se ha decidido sobre la adopción de un tratado, que permita a este Tribunal imponer el argumento dado por el apelante.



Por otra parte, la carta de colores “PANTONE”, es un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas. Su sistema de definición cromática es el más reconocido y utilizado. Hecha la consulta en la dirección electrónica ([http://www.pinta-croma.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=59](http://www.pinta-croma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59)) se verifica que:

*“...Pantone es uno de los sistemas de control de color más utilizados en la actualidad. Pantone se fundó en Estados Unidos en 1962. La numeración con la que se identifican los colores es enorme y llega a la identificación de alrededor de diez mil colores, pero dentro del diseño de interiores y arquitectura ronda los dos mil aproximadamente.*

*Una de sus características es la excelente numeración de la carta de colores. Cada uno de los colores impresos en ésta tiene un número identificador, por lo que es imposible equivocarse de tonalidad al elegir un color, solo basta referirse a la carta de colores Pantone para reproducir el tono determinado...”*

Es por ello que, siendo que lo solicitado corresponde a un color considerado en forma aislada, a pesar que ese color esté debidamente determinado, sobre él no puede darse exclusividad, ya que de conformidad con nuestra normativa marcaría debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que operan en el mercado.

Así las cosas, analizado globalmente el signo “DISEÑO ESPECIAL”, considera este Tribunal que no resulta suficientemente distintivo y por ello se debe confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto violenta lo dispuesto en el artículo 7 **incisos e) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Oswald Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiocho minutos, treinta y nueve



segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Oswald Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiocho minutos, treinta y nueve segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“DISEÑO ESPECIAL”**. 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 Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55