



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2005-0139-TRA-PI-198-08**

**Solicitud de registro de marca tridimensional (DISEÑO ESPECIAL)**

**MAG INSTRUMENTS INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1826-03)**

### ***VOTO No. 511-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del diecinueve de setiembre del dos mil ocho.**

Conoce este Tribunal del **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos, trescientos noventa, con oficina en calle 1, avenidas 9 y 11, casa número 959, de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAG INSTRUMENT INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de California y domiciliada en 1635 South Sacramento Avenue, Notario, California 91761, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del cuatro de junio del dos mil siete.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de marzo de dos mil tres, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca tridimensional “DISEÑO ESPECIAL”, en clase 11 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir focos.



**SEGUNDO.** Que la Dirección Del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las nueve horas, cuarenta y nueve minutos, con treinta y nueve segundos del cuatro de junio del dos mil siete, dispuso rechazar la solicitud de inscripción presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto el diseño especial propuesto carece de distintividad, al ser una forma genérica y común conocida por la población y en especial por aquellas personas que consumen los productos que se desean proteger, por lo cual no es posible el registro de la marca solicitada, al considerar que transgrede el artículo 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de junio del dos mil seis, interpuso, recurso de apelación.

**CUARTO.** Que a la sustanciación 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redáctale Juez Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho..

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

**TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**



**ALEGATOS DEL APELANTE.** En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la marca tridimensional “**DISEÑO ESPECIAL**”, por considerar que el distintivo marcario pretendido carece de distintividad, al tratarse de una forma genérica y común conocida por la población, y en especial por aquellas personas que consumen los productos que se desean proteger, por lo cual no es factible la protección registral de la marca solicitada, al considerar el Registro que ésta quebranta el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa apelante, destacó en el escrito de agravios en virtud de la audiencia conferida por este Tribunal, que es errada la apreciación del Registro en cuanto a que *“el diseño especial propuesto carece de toda novedad y originalidad, por cuanto contiene elementos de uso común y genéricos relacionados a los productos que desea proteger en clase 11 internacional, carecen de distintividad al ser una forma genérica y común conocida por la población...”*, aduciendo, que el Registro hace caso omiso del elemento más importante y determinante para proceder con la inscripción de la marca cual es sus características intrínsecas, como es el hecho de que el diseño contiene cualidades importantes a destacar como la longitud de la cabeza, que es mas amplia, la longitud total de la linterna, el cociente del diámetro externo de la cabeza al diámetro interno del barril, perfil de la transición del diámetro externo más grande de la cabeza, por lo que el diseño al tener esas características es totalmente novedoso, porque no es una simple forma usual o corriente, por lo que solicita la protección del Diseño Especial de foco, ya que es una marca que ha logrado fama y notoriedad.

**CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS.** En general, a qué ha de entenderse por marca y sobre la función que desempeña, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en el artículo 2º define como 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*”. Coligiéndose de lo anterior, que la protección de la norma está referida con especial particularidad, a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor, puesto que la economía de mercado permite a los fabricantes y comerciantes ofrecer a los consumidores una diversidad de productos de la misma clase.

El citado numeral, al igual que el 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, ratificado por nuestro país mediante la Ley N°7475 del 20 de diciembre de 1994, establece, entre otras características primordiales, que toda marca debe poseer la distintividad al tener como función esencial, el identificar un producto o servicio. Así, el empresario que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca, que lo haga diferente de los ofrecidos por otras empresas, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación o grafía y los productos o servicios que se intentan proteger, a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa, los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

De ello se deduce, que el examen de las causas de denegación de una marca, enumeradas en los artículos 7 y 8 de la Ley, así con el derecho que al efecto confiere el registro a su titular debe apreciarse en concreto en relación con los productos o servicios que se enunciaron en la solicitud inicial.

**QUINTO.** Concretamente al caso que nos ocupa, debemos decir, que 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 p. 18).*

En este sentido, estima este Tribunal, que al igual que otros tipos de signos, que se encuentran en el mercado para distinguir los productos y servicios, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por cuanto ese elemento se constituye en un requisito para que un signo marcario sea inscrito, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional e internacional. En este sentido, véanse los artículos 3°, 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 20 de su Reglamento y 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En línea con lo dicho, la doctrina marcaria, ha sido congruente, al señalar que:

*“(…) En todos estos casos bastará con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan. Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Tercera Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, p. 48).*

En el caso que nos ocupa, tenemos que la marca solicitada se refiere a un “**DISEÑO ESPECIAL**” para proteger y distinguir “**focos**”, y en virtud de que nos encontramos frente a una figura tridimensional de “dos focos”, considera importante este Tribunal definir que se entiende por “**foco**”. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 1071, lo define como “(Del lat. *Focus, fogón*). (...) 4. Fis. Punto, aparato o reflector de donde parte un haz de rayos luminosos o caloríferos

De la definición transcrita y de la supuesta marca tridimensional de diseño especial que consta a



folio uno del expediente, se puede verificar que la misma es para proteger y distinguir “focos”, como una forma que es de uso común entre los consumidores y por ende en la usanza comercial, por lo cual el signo solicitado carece de aptitud distintiva intrínseca, ya que las características a que hace referencia la empresa apelante en el escrito de expresión de agravios y que constan en el considerando tercero, aparte segundo de la presente resolución, no son capaces de causar diferencia alguna ante el público consumidor, ya que cuando las personas van adquirir este tipo de producto, lo que observan es la figura usual y común que poseen los focos, los cuales son vendidos en el mercado por diversas empresas, por lo que las características a que hace alusión el representante de la empresa apelante, no son suficientes para tener por sentado, que la marca tridimensional “**DISEÑO ESPECIAL (FOCO)**” goza de aptitud distintiva, y por ello, sea apto para ser registrable. Obsérvese que el **inciso g) del numeral 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, referido a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, prohíbe la registración en el supuesto que el signo distintivo: *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual aplica”*, tal y como sucede en el presente caso, donde la marca tridimensional “**DISEÑO ESPECIAL (FOCO)**”, pretende proteger una forma que es usual y común en el ámbito comercial, de ahí, que no pueda ser apropiable por un sujeto en particular y por ende, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva, incurriendo, consecuentemente, en la causal de irregistrabilidad regulada en el **inciso a) del artículo 7** citado, el cual impide que un signo sea registrado cuando: *“la forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria e impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata”*.

En virtud de lo anterior, resulta importante tener claro, que en tratándose de una marca tridimensional, la forma intrínseca debe ser inusual. En este sentido, 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).

Tomando en consideración lo indicado por el tratadista Fernández Novoa, podríamos decir, que la marca tridimensional **"DISEÑO EXPECIAL" (FOCO)**, 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 la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario, que le impriman características suficientemente inusuales y arbitrarias que le permitan al público consumidor distinguir y percibir ese "foco", del de otras empresas que también lo venden o comercializan y que operan en el mercado.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de representante de la empresa MAG INSTRUMENT INC., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos del cuatro de junio del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en su condición de representante de la empresa MAG INSTRUMENT INC., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y nueve segundos, del cuatro de junio del dos mil siete, 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.SC. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

### **Marcas Inadmisibles**

#### **TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR.00.41.53**