

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-1046-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca Tridimensional

COLOMBINA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-7399)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

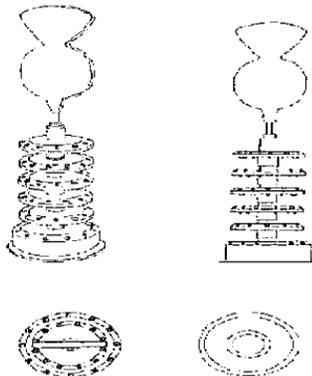
VOTO N° 760-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las catorce horas del veintinueve de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, Abogado, vecino de San José, 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.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Colombia, domiciliada en La Paila, Zarzal, Valle Colombia en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y trece segundos del veinticinco de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de Agosto del 2011, el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, de calidades y condición antes dichas, solicitó el registro del diseño:

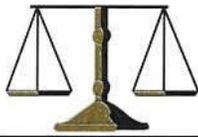


como marca tridimensional de fábrica y comercio, en **Clase 20** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger: “*Un exhibidor de chupetas*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y trece segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Noviembre de 2011, el Licenciado **Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **COLOMBINA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 9 de Abril de 2012, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7°, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y otros Distintivos, denegó autorizar el registro del diseño solicitado como marca tridimensional de fábrica y comercio, para proteger y distinguir un exhibidor de chupetas, por haber considerado que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en **Clase 30** del nomenclátor internacional por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte la representación de la sociedad apelante manifiesta que el diseño de exhibidor propuesto por su representada no es igual a ninguno existente en el mercado, tomándose el tiempo su representada e invirtió dinero en crear una forma especial para exhibir sus productos especiales para lograr precisamente lo que el Registrador le niega distintividad por solo apreciarlo como un exhibidor y no como una marca Tridimensional única y distintiva y por lo tanto registrable. Indica además que cuando se le hizo la reconsideración al rechazo de la Registradora indicó que el exhibidor propuesto a registro era novedoso, estético y distinto, ofreciendo el exhibidor elementos distintivos que pueden apreciarse claramente, siendo atractivo a la vista y estético, no ameritando mayor descripción. Hace referencia a otras solicitudes publicadas que son válidas como marcas tridimensionales por ser distintivas, la forma no es necesaria y la forma no ofrece ninguna ventaja funcional, ocurriendo lo mismo con la marca tridimensional de su representada.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que el Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como argumentos para rechazar la solicitud de inscripción de la marca tridimensional de fábrica y comercio propiedad de la empresa **COLOMBINA S.A.**, los incisos a) y g) y j) del artículo 7 y artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De los numerales citados, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de aptitud distintiva, siendo, que ésta se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Partiendo, de lo expuesto, tenemos, que la marca solicitada se refiere a un objeto cuyo fin es para exhibir chupetas, por lo que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que (...) *es la unión de varias bases, formando una torre, lo cual no posee distintividad o novedad, y el indicar que estéticamente varía de otros existentes en el mercado, no infiere en obligación para su inscripción, toda vez que el producto a salvaguardar- “Un exhibidor de chupetas” se puede conformar con “N” número de bases apiladas, sean dos tres o como se aprecia en el signo pretendido- seis bases-, para dar soporte a la varilla o paleta, en el caso de marras-chupetas- o cualquier producto con barra.”*

Ahora bien, dentro del género marcario se incluyen aquellas marcas constituidas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, que son las **marcas tridimensionales**, estipulando el artículo 3° de la Ley de Marcas que tal tipo de marcas “(...) 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". No obstante, la posibilidad de que se autorice el registro de una marca tridimensional, queda sujeta a que no incurra el signo propuesto en las causales de inadmisibilidad contempladas, entre otras, en los incisos a) d) y g) del numeral 7° de la citada Ley, es decir, cuando respectivamente 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"*, o bien, *"Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata"*, o cuando tal signo *"No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica"*.

Por consiguiente, 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 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial).

De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que como marca, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que la legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva. Es por eso que bajo tal línea de pensamiento, la doctrina ha señalado lo siguiente:

"...las formas se admiten a registro siempre que no sean formas necesarias para el uso común en el sector comercial en que se desarrolle el producto o servicio que dicha forma distingue. De otro modo, la exclusiva ostentada por el titular de la marca obstaculizaría la libre competencia del producto o servicio identificado (...). El registro de una marca



tridimensional debe preceder al uso de la forma en el tráfico por otros competidores. Dicho registro evitará que los competidores copien la forma y la usen lo que llevaría a un uso generalizado de la forma. Así, cuando el uso de la forma se generaliza, la marca está privada de carácter distintivo, por ser forma usual del producto y no puede registrarse posteriormente.” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 176,178).

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó autorizar el registro del diseño tridimensional propuesto por la empresa **COLOMBINA S.A.**, como marca tridimensional de comercio, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, sin embargo considera este Tribunal que además de los incisos mencionados también debe rechazarse la marca en cuestión por el inciso d) del mismo artículo, por cuanto del producto que se trata proteger y distinguir es atributivo de cualidades o características, a saber un “*exhibidor de chupetas*”, no mereciendo por esa razón protección registral.

En efecto, a pesar de las argumentaciones efectuadas por el recurrente, quien insistió acerca de la presunta originalidad, novedad y distintividad del signo solicitado por su patrocinada, así como que era particular y atractivo, no concuerda este Organismo Colegiado con tales opiniones, por las razones antes expuestas, por lo cual se deduce que en definitiva se trata de un diseño que carece de la suficiente aptitud distintiva y que describe al producto que pretende distinguir en los términos previstos en los incisos a) d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas de repetida cita, aptitudes que como se analizó supra, son consustanciales a cualquier signo que pretenda convertirse en marca.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **COLOMBINA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse pero por las razones que indica este Tribunal.



CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos y trece segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la marca tridimensional solicitada.— 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55