



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0784-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE PINZA PARA CABELLO

TNT The Power Within You S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5143-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 810-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del once de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Evelyn María Obando Pradella, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos veintiocho-setecientos treinta y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa TNT The Power Within You S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-quinientos cincuenta y siete mil ochenta y cuatro, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, diez minutos, cuarenta y siete segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el siete de junio de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Empresario Pedro Arturo Chaves Inniss, representando a la empresa TNT The Power Within You S.A., formuló la solicitud de inscripción como marca de comercio del diseño tridimensional



E EXCLUSIVE L'ARTE (Diseño)

TITANIUM PLUS

E EXCLUSIVO EL ARTE (DISEÑO)

en clase 9 del Nomenclátor Internacional, para distinguir pinzas eléctricas para pelo, planchas eléctricas para pelo, aparatos para alaciar, encrespar y ondular el pelo, para hacer rizos al pelo y mantener lisos permanentes.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, diez minutos, cuarenta y siete segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la representación de la empresa solicitante lo apeló en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez.

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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. 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 de



E EXCLUSIVE L'ARTE (Diseño)

TITANIUM PLUS

E EXCLUSIVO EL ARTE (DISEÑO)

, ya que considera la forma propuesta es tan solo una simple variación de la forma común del producto, contraviniendo a los incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente indican que el signo presentado es del tipo mixto, ya que se conforma por una forma y elementos denominativos, lo cual no fue analizado por el registro, y que en todo caso no se reservan derecho alguno sobre la forma presentada.


TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. SOBRE LO SOLICITADO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que el Registro de la Propiedad Industrial utilizó como argumentos para rechazar la solicitud



E EXCLUSIVE L'ARTE (Diseño)

TITANIUM PLUS

E EXCLUSIVO EL ARTE (DISEÑO)

de inscripción como marca de comercio de la forma  , los incisos a) y g) del artículo 7 y artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indican, en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del productos o servicio al se aplica.

(...)”.

“Artículo 2. **Definiciones.** – Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)

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.”.

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 comprendidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que la forma solicitada se refiere a la forma de una pinza o plancha para cabello. La marca tridimensional debe ser distintiva en un grado aún mayor del que se le exige intrínsecamente a las marcas denominativas o gráficas. La marca tridimensional 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 a distinguir, de ahí que para acceder al Registro de marcas debe poseer algún elemento original y arbitrario que le imprima características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir la forma del producto del de otras empresas que comercializan el mismo producto y que tiene una forma similar a la solicitada. Al respecto hay que tener en cuenta que el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece como causal de rechazo por razones intrínsecas, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma usual o corriente del producto que pretende distinguir. La exclusión se justifica en la idea de que, de admitirse el registro como marca de una forma usual, esto supone un detrimento del sistema de libre competencia empresarial, ya que el otorgamiento de un derecho de exclusiva sobre una forma usual a través de su registro conllevaría a una ventaja injustificada para el titular.

“El fundamento de esta prohibición radica en evitar que un particular obtenga un derecho de exclusiva sobre una forma de uso común en relación tanto a los productos, (...) y por tanto, de necesaria utilización por los demás competidores del mercado. En consecuencia, la arbitrariedad o particularidad de la forma del producto (...), que difiera



de los comúnmente empleados de sus géneros, permitirá su registro como marca.”
Bianchi, Paula, “El registro marcario de las formas tridimensionales especial referencia a los envases”, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones, Livrosca C.A., Caracas, 1999, p. 134.

Si a las marcas se les exige en general que, para ser registrables, han de tener aptitud distintiva suficiente, para que una forma tridimensional pueda configurarse en un registro marcario esta debe permitir que el consumidor pueda identificar determinado producto como procedente de un concreto origen empresarial sin necesidad de requerir otros elementos denominativos y/o gráficos, debido a su diseño, particularidades o su especial forma.

“Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.” **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 135-IP-2007, resolución del 22 de noviembre de 2007.**

Traspuesto el anterior pensamiento al caso ahora bajo estudio, tenemos que, desde la solicitud, se destacó claramente que lo solicitado es una marca tridimensional, y por ello el Registro hace bien en analizar tan solo la forma propuesta, sin tomar en cuenta las palabras que fueron añadidas por debajo de las fotografías provistas como medio para apreciarla. Si bien la parte apela a la naturaleza mixta del signo solicitado, vemos como en la solicitud no hay unidad entre el elemento tridimensional y el denominativo, éstos se muestran por aparte, y, en todo caso, cuando se solicita como marca una forma tridimensional, ésta debe sostener su capacidad intrínseca para convertirse en un registro marcario por sí sola, sin depender de otros elementos gráficos y/o denominativos, ya que para el consumidor un elemento preponderante percibido respecto de un producto a la hora de realizar su acto de consumo está en su forma, por lo que otorgar un derecho de exclusiva sobre una forma usual vendría a causar un desequilibrio en las



relaciones de mercado. Y tampoco puede atenderse el alegato relativo a que debió la Administración haber prevenido la unión del elemento tridimensional y el denominativo para su apreciación, ya que por imperio de ley no se pueden realizar modificaciones a lo solicitado cuando éstas resulten esenciales, párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas, y en el presente asunto la unión en un solo diseño de lo que fue presentado por el solicitante por aparte, sean los elementos tridimensionales y gráficos, resulta ser una modificación de carácter esencial.

No considera este Tribunal que la forma propuesta pueda funcionar como marca en el mercado, ya que no presenta elementos originales o arbitrarios que le den un carácter inusual frente a otras pinzas o planchas para cabello ofrecidos en el comercio. Tal y como lo advirtió el **a quo**, si lo que se quiere es solicitar un derecho marcario sobre los elementos denominativos, se deberá recurrir a solicitarlos bajo una naturaleza distinta a la de la marca tridimensional, pero, mientras que se intenten registrar aunadas a una forma, siempre será dicha forma la que prepondere en el análisis de su capacidad tanto intrínseca como extrínseca para convertirse en un registro marcario, y no los elementos denominativos y/o gráficos que pudieren acompañarle. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Evelyn María Obando Pradella en representación de la empresa TNT The Power Within You S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, diez minutos, cuarenta y siete segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00.43.89

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53