



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE No. 2010-0964-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca tridimensional (DISEÑO ESPECIAL)

HORTIFRUTI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6085-2010)

Marcas y Otros signos

VOTO No 836-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del quince de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Aida Magally Pochet Meléndez**, mayor, abogada, con cédula de identidad número uno ochocientos cuarenta y uno quinientos treinta y nueve, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **HORTIFRUTI SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cinco minutos, cuarenta y siete segundos del veintiséis de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el cinco de julio de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Aida Magally Pochet Meléndez, de calidades y en la condición indicada solicitó el registro de la marca ***“DISEÑO TRIDIMENSIONAL***, en Clase 20 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir ***“Cestas no metálicas”***.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, cinco minutos, cuarenta y siete segundos del veintiséis de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve. *“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de noviembre de dos mil diez, la Licenciada Aida Magally Pochet Meléndez, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación y en virtud de que éste fuera admitido por el Registro a quo, conoce este Tribunal.

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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, con fundamento en los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar *“(…) d) que el diseño analizado en su integridad, carece de distintividad, al estar conformado el mismo por una figura que no tiene distintividad y que además es*



conocida por la población sobre todo en cuanto a esa forma usual de ese tipo de cestas. El otorgarle este tipo de protección al solicitante dejaría en una clara desventaja a cualquier otro productor que desee usar el mismo diseño o alguno parecido, por lo que en este caso específico no es posible otorgar la debida protección registral(...) Que el diseño propuesto por ser una forma usual de una cesta en la clase 20 internacional, resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la representación de la empresa recurrente manifiesta que el diseño que desea registrar su representada plasma un diseño con suficiente aptitud distintiva respecto de los demás existentes en el mercado, que presente un diseño de una cesta de plástico rectangular, inyectada con resina de alta densidad y que posee en sus cuatro lados gran cantidad de rejillas que permiten la ventilación de los productos que en ella se incorporen, y un fondo plano que facilita el desagüe de los líquidos que puedan desprenderse de dichos productos, además que en el mercado se comercializan infinidad de cestas no metálicas con distintas formas y hechas de varios tipos de materiales, por lo que no lleva razón el registrador al afirmar que se trata de la forma usual y común de las cestas.

TERCERO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece ciertas objeciones a la inscripción de signos marcarios, que pueden ser por motivos **intrínsecos**, que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, por falta de capacidad distintiva, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estas causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de las



cuales, para el caso bajo estudio, nos interesan las dispuestas en los incisos a), y g), sea, cuando el signo *sea la forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica una forma necesaria o impuesta por la naturaleza; o cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica; o pueda causar **engaño o confusión sobre la naturaleza, cualidades, modo de fabricación o alguna otra característica del producto** que se pretende distinguir.*

Ello implica que si un signo es **descriptivo** o calificativo de las características del producto o servicio, carece de la **aptitud distintiva** necesaria para diferenciarlos de otros similares que se encuentren en el mercado a disposición del público. Así, la **distintividad** que exige la normativa marcaria obliga a que la marca que se proponga debe ser, según LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Cabe agregar que, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En el caso bajo estudio, el signo solicitado se encuentra conformado por un diseño. Considera este Tribunal que el distintivo marcario que se presenta no es distintivo, pues se asemeja a cualquier otra presentación en plano de una cesta de material plástico, con aberturas a los costados y de fondo plano, así el artículo 7 inciso a) señalado no permite como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad, así la forma usual del producto es inapropiable en exclusividad, la forma que es adoptada por todos, no puede ser objeto en el derecho marcario en exclusiva para nadie. De conformidad con la norma transcrita de nuestra legislación, se desprende claramente la importancia que contiene el elemento de la distintividad en un signo marcario, de forma tal



que se establece como una característica propia y esencial de la marca y simultáneamente se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción, coincide este Órgano Colegiado con el a quo, de que el otorgarle este tipo de protección al solicitante dejaría en una clara desventaja a cualquier otro productor que desee usar el mismo diseño o alguno parecido, por lo que en este caso específico no es posible otorgar la debida protección registral. En virtud de lo expuesto no es susceptible de inscripción registral la marca **DISEÑO TRIDIMENSIONAL** dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas; por lo que resulta irregistrable al transgredir el artículo séptimo literales a) y g) de la Ley de Marcas u Otros Signos Distintivos.

Es por todo lo anterior que no resultan de recibo los alegatos de la apelante y por ello debe declararse sin lugar la apelación presentada por la **Licenciada Aida Magally Pochet Meléndez**, en representación de la empresa solicitante **HORTIFRUTI SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cinco minutos, cuarenta y siete segundos del veintiséis de octubre de dos mil diez.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Aida Magally Pochet Meléndez**, en



representación de la empresa solicitante **HORTIFRUTI SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cinco minutos, cuarenta y siete segundos del veintiséis de octubre de dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Luis Gustavo Alvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55