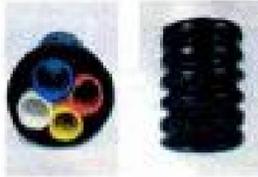

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0301-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL:



ITECO LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-10994)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0382-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa ITECO LTD., organizada y constituida conforme las leyes de la República de Corea, domiciliada en B-602, Pangyo Inno Valley, #253, Pangyo-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, South Korea, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:57:09 del 2 de mayo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa ITECO LTD. solicitó el registro como marca de tridimensional de la forma



para distinguir en clase 9 aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de transmisión de sonidos, imágenes o datos.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por razones intrínsecas, al considerar que el signo es una presentación usual y corriente de un producto, por tanto, falta de aptitud distintiva en relación con los productos de la clase 9, artículo 7 incisos a y g de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa ITECO LTD. lo apeló, e indica en sus agravios:

Para efectos de una marca tridimensional, esta no debe referirse a la forma común o corriente del producto o envase, de lo contrario, caería en la prohibición del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas por falta de aptitud distintiva. La aptitud distintiva de la marca solicitada radica en la forma particular corrugada del tubo y su color negro. En el mercado existen tubos de color negro, sin embargo, el corrugado

es un elemento especialmente distintivo de la marca solicitada, los tubos lisos son la forma usual y corriente.

En el interior del tubo corrugado se presentan 4 formas tubulares específicamente de los colores azul, rojo, blanco y amarillo.

Dentro del signo solicitado se pueden colocar otros productos como, por ejemplo, cables de fibra óptica, por lo que se trata de un envase o embalaje para productos específicos.

El consumidor en este caso es especialmente relevante, por cuanto se trata de consumidores de productos muy específicos y técnicos, como lo son los aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad, y los aparatos e instrumentos de transmisión de sonidos, imágenes o datos, los cuales son consumidores especializados que pueden fácilmente diferenciar el signo solicitado de otros productos en la misma clase, así como el origen del producto, por cuanto pueden distinguir que se trata de un COD (Corrugated Optic Duct) que es una marca registrada bajo el registro 281896 en clase 9 propiedad del apelante ITECO LTD.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de distinción. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar, y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado. La Ley de Marcas en su artículo 2 establece que la marca es: *“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”*.

En el caso que nos ocupa, el distintivo marcario solicitado a registro constituye un signo tridimensional, sobre esta figura marcaría el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 356-IP-2021 del 28 de julio de 2022, señaló lo siguiente:

[...]

2.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto del volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.

2.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además,

el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.

[...]

2.7. Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.

[...]

El Registro de la Propiedad Intelectual aplicó como argumentos para rechazar la solicitud los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

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.

[...].

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende distinguir, en especial respecto de las marcas tridimensionales.

La aptitud distintiva de una marca respecto de productos y servicios se debe determinar en función de su aplicación a estos. Como bien indicó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la marca tridimensional, por su naturaleza, solamente puede estar referida a las formas de productos, sus envases, envoltorios o relieves.

Conforme al listado propuesto, este refiere a aparatos e instrumentos dedicados a conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación y control de la distribución o consumo, todo relacionado con electricidad, y además aparatos e instrumentos de transmisión de sonidos, imágenes o datos.

Es claro que el tubo corrugado con cuatro tubos de colores adentro no es un aparato y mucho menos puede dedicarse a distribuir, transformar, acumular, regular y controlar la distribución y el consumo de electricidad, ya que dichas funciones requieren de una complejidad en cuanto a las piezas que componen al aparato o instrumento dedicado a ello y su organización. Mucho menos posee la forma de un aparato o instrumento de transmisión de sonidos, imágenes o datos. La forma propuesta, por su propia naturaleza, no puede ser la forma de ninguno de estos productos.

Respecto a instrumentos dedicados a la conducción y distribución de electricidad, la forma propuesta es funcional, ya que es de común conocimiento que, al conducir cableados a través de tubos, es de especial relevancia que estos se aíslen unos de otros, para mantener su integridad y funcionalidad.

Otorgar un derecho de exclusiva en tales condiciones vendría a crear una distorsión en el mercado, ya que se limitaría la posibilidad a otros competidores del mismo

sector de mercado de comerciar productos similares y que, por su naturaleza y finalidad, deban de poseer una forma similar al tubo solicitado.

En cuanto al agravio referido a que su representada es titular de una marca registrada en el país, "COD (Corrugated Optic Duct)", no tiene relevancia respecto del análisis del presente caso, esto por el principio de independencia marcaria, cada marca deber ser analizada según su propio marco de calificación.

En conclusión, la forma del tubo descrita por el solicitante no hace al signo distintivo porque, como se dijo líneas atrás, es imposible que sea la forma de la mayoría de los productos que pretende distinguir, y respecto de los que sí, es una forma usual y con una funcionalidad específica.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Luis Esteban Hernández Brenes representando a ITECO LTD., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:57:09 del 2 de mayo de 2023, la que en este



acto se confirma para que se deniegue la inscripción de en clase 9 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/01/2024 08:58 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/01/2024 10:39 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 18/01/2024 10:35 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/01/2024 10:45 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/01/2024 11:03 AM

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/CJVJ/GOM

DESCRIPTOR

Marcas tridimensionales

TG. Tipos de Marcas

TNR. 00.43.89

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR .00.41.53