



EXPEDIENTE 2023-0440-TRA-PI  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
DE FÁBRICA TRIDIMENSIONAL  
BABYLISS SARL., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-7590)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0063-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del ocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María del Pilar López Quirós, mayor de edad, divorciada, abogada, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa BABYLISS SARL, sociedad organizada y existente de conformidad con la leyes de la República Francesa, domiciliada en 99 Avenue Aristide Briand, F-92120, Montrouge, France, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:29:52 del 19 de setiembre de 2023.

Redacta la juez Ortiz Mora

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María del Pilar López Quirós, de calidades indicadas y apoderada especial de la empresa BABYLISS SARL, presentó solicitud de inscripción de la



marca tridimensional , para proteger y distinguir en clase 08: planchas para estilizar el cabello.

Mediante resolución dictada a las 15:29:52 del 19 de setiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la inscripción de la marca tridimensional indicando que es la forma usual y carece de aptitud distintiva para identificar planchas para estilizar el cabello; de conformidad con el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la representante de la empresa BABYLISS SARL, interpuso recurso apelación, y, expresó como agravios lo siguiente:

1- El criterio del Registro de la Propiedad Industrial es erróneo al indicar que el signo solicitado no reúne los requisitos válidos para ser transformado en un derecho marcario debido a su forma usual y falta de distintividad.

El interesado conceptualiza el término “forma” y sus elementos (configuración, tamaño, color, textura posición), donde la forma es la configuración que adopta un objeto, por ello, los contornos de las pinzas, de los alicates y los botones de encendido y apagado no solo



son detalles sino elementos que conforman el diseño del producto, dando una forma especial que hace que sea distintivo y lo diferencia de otras planchas para estilizar cabello.

2- Para determinar si el signo tridimensional posee distintividad intrínseca, se debe realizar el análisis del signo según la perspectiva de INDECOPI, examinando si en el mercado existen formas similares o sustancialmente iguales a la que constituye el signo solicitado y si este carece de elementos que lo diferencien de ellas, al grado de que logren orientar al consumidor en su decisión de consumo.

La forma elongada y delgada de las pinzas, el arqueado y únicas carcadas exteriores de las pinzas, ni la forma en U del interruptor de bloqueo, ni la posición o disposición en la que se ubican los botones de encendido y apagado y las luces de temperatura, caracterizan al producto de su representada, todos constituyen elementos originales y novedosos, a diferencia de las existentes en el mercado, como las siguientes:



Siendo este el producto solicitado:



3- En caso alternativo se debe considerar que el signo ha adquirido distintividad sobrevenida o secondary meaning (por su uso), artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

4- Expone la resolución 0043-2020 de las 14:45 horas del 03 de abril de 2020, sobre los sondeos o encuestas de opinión para determinar la evidencia de este tipo de distintividad.

5- Por último, se declare con lugar la apelación y revoque la resolución venida en alzada, y un plazo adicional para aportar prueba sobre resultados de encuestas de la empresa UNIMER.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando 3 de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio a folio 12 del expediente principal.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** En cuanto a los hechos no probados, este Tribunal determina que no existen de relevancia para el dictado de la resolución definitiva.



**CUARTO. SOBRE EL 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.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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 pedida, los incisos a) y g) del artículo 7 de la 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.

(...)”.

Del artículo citado, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrada debe gozar de aptitud distintiva. Esta 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 solo 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.

En el caso que nos ocupa, la marca tridimensional propuesta, con el diseño a proteger de una plancha de cabello , según el apelante constituye un signo tridimensional. Sobre esta figura marcaría, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que:

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. [...] la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas [...] (Proceso 099-IP-2012. MARCA: EXHIBIDOR DE CHUPETAS". Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce).

Así las cosas, al igual que otros tipos de signos, como los bidimensionales que resultan de mayor circulación en el mercado



para distinguir los productos; 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 y 7 inciso g) de la Ley de marcas y numeral 6 quinquies B) inciso 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial); y así ha sido congruente la doctrina marcaria, al señalar 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-NÓVOA, Carlos, “Tratado Sobre Derecho de Marcas”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).

El Registro de la Propiedad Intelectual indicó que la marca

tridimensional solicitada:



en clase 08 para proteger y distinguir: planchas para estilizar el cabello, es la forma usual del producto, en este caso la forma de planchas para cabello se trata de una herramienta de peinado utilizada para el cabello, compuesta de dos placas planas y calientes que se cierran sobre el cabello para aplicar calor y presión. El calor se aplica para ablandar las cutículas del cabello y aplanar las mechas rebeldes, mientras que la presión mantiene las placas juntas y ayuda a alisar el cabello; este artefacto



suele estar hechas de materiales como cerámica, turmalina o titanio, que proporcionan un calor uniforme y ayudan a proteger el cabello de daños, y que por lo tanto no tiene distintividad.

Al hacer un análisis por motivos intrínsecos conforme la normativa señalada, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Intelectual, ya que la marca pedida es una plancha para cabello, y que aún y cuando, el diseño propuesto según el apelante, tiene varias características adicionales que podrían hacerla diferente de los diseños "típicos" de una plancha para cabello, sigue cumpliendo con las características principales que define un alisador que es una herramienta de peinado utilizada para el cabello.

La marca tridimensional debe ser distintiva en un grado aún mayor del que se le exige intrínsecamente a las marcas denominativas o gráficas. Esta puede ser registrada 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 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, 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 podría conllevar a una ventaja injustificada para el titular.

Si a las marcas se les exige en general que, para ser registradas, 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 especial de un objeto como marca tridimensional, esta debe poseer una forma característica original y novedosa, para que, como marca distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que el inciso a) del artículo 7 de la citada Ley de marcas, no permite registrar la forma de los productos si esa es usual y común, ya que esta puede ser apropiable por todos y por ende, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva.

Por lo que bajo esta 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 la 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).

Por lo anterior este Tribunal rechaza los agravios del apelante, ya que la marca propuesta no tiene la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para el producto solicitado en clase 08 de la nomenclatura internacional y además por constituir la forma usual y corriente del producto que solicita proteger con el signo. Aún y cuando como señala el apelante, pese a que la marca propuesta posee algunas características que lo diferencian de un diseño típico como carcasa convexa, apoyo en el pulgar y soporte integrado, contornos, bordes, botones, etc.; tales cambios no son suficientes para dar la distintividad necesaria que una marca tridimensional requiere, por el contrario, se trata de una plancha para estilizar el cabello, conforme lo analizado, que tiene la forma común o usual para artefactos o herramientas de este tipo por lo que no procede su registro, por carecer de novedad y distintividad, tampoco presenta elementos originales que le den un carácter inusual frente a otras pinzas o planchas para cabello ofrecidos en el comercio.

Por ultimo y en lo que respecta a la marca concedida con anterioridad, expediente 2020-0032-TRA-PI, Voto 2020-0459, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido por lo que la



existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente, y en este caso y bajo un mejor criterio, este Tribunal no le confiere ninguna particularidad en especial al producto propuesto y por tanto no existe la posibilidad de registrar la tridimensionalidad de la marca en cuestión, bajo el fundamento del artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de marcas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa BABYLISS SARL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:29:52 horas del 19 de setiembre de 2023, la que en este acto se confirma.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa BABYLISS SARL, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:29:52 horas del 19 de setiembre de 2023, la que en este acto **se confirma**, para que se continúe con el trámite si otro motivo no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso, 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 el artículo 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. NOTIFÍQUESE.

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/04/2024 02:44 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/04/2024 07:26 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/04/2024 07:03 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/04/2024 02:58 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/04/2024 09:54 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

**WWW.TRA.GO.CR**



**TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO  
DE COSTA RICA**

08 de marzo de 2024  
VOTO 0063-2024  
Página 13 de 13

TNR: 00.43.89

**WWW.TRA.GO.CR**