

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0084-TRA-PI

**Solicitud de registro como marca de DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ESTAÑON
MODIFICADO**

Yasmina Harouchi, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3895-2010)

Marcas y Otros Signos

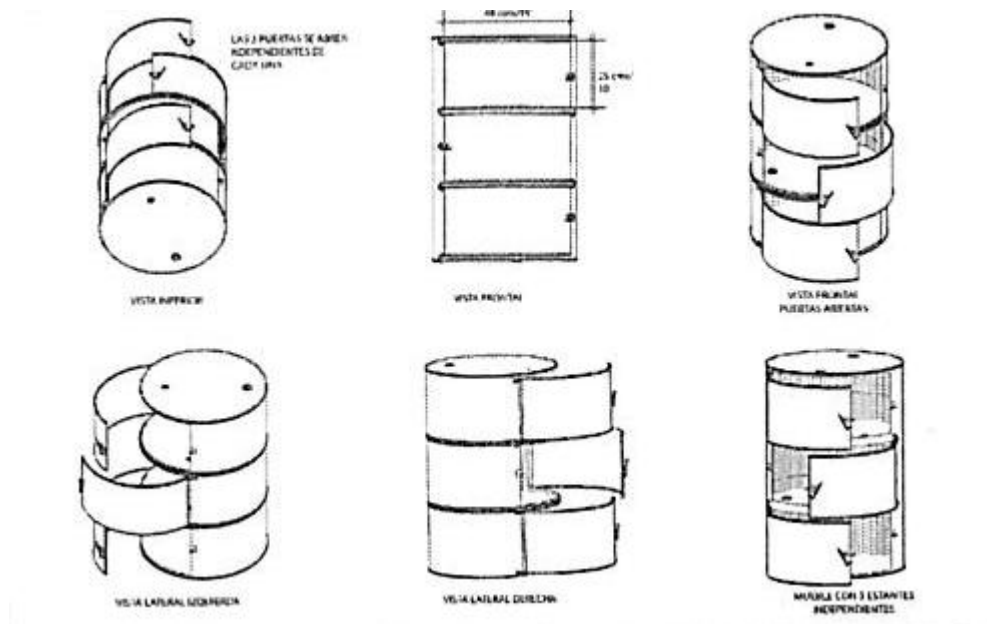
VOTO N° 1037-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas treinta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la señora Yasmina Harouchi, ciudadana marroquí, vecina de Curridabat, titular del pasaporte de su país número L cero uno siete nueve ocho tres, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintitrés minutos, veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el treinta de abril de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Arias Chacón, representando a la señora Yasmina Harouchi, formuló la solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del diseño tridimensional



en clase 20 de la nomenclatura internacional, para distinguir muebles metálicos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, veintitrés minutos, veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil once, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la representación de la Cooperativa de la señora Yasmina Harouchi lo apeló en fecha veinticinco de enero de dos mil once.

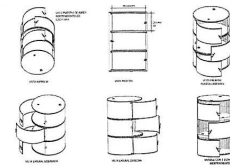
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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.

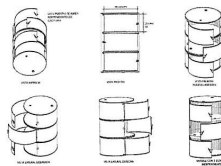
SEGUNDO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la



Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de como marca, ya que considera es una forma común y que otorga una ventaja funcional, en definitiva carente de aptitud distintiva.

La apelante argumenta que el diseño resulta ser bastante original, que se no se pretende proteger al “estañón” como tal sino su presentación como mueble, sea su modificación producto del ingenio de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 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 de inscripción como



marca de fábrica y comercio de la forma , los incisos a), b) y g) del artículo

7 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.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

(...)

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

(...)”.

Tenemos que la forma solicitada se refiere a, según el propio dicho de la solicitante, “...*un mueble que se asemeja a un estañón modificado, en el cual observamos tres estantes en su interior con tres puertas rectangulares, las cuales se abren independientemente una de la otra, dos de ellas se abren al lado izquierdo y la tercer que va en el centro a la derecha...*” (folio 2). Esta descripción, aunada a la reproducción aportada, lleva a este Tribunal a concluir que el registro se solicita sobre una forma que otorga una ventaja funcional al producto al que pretende distinguir. Dicha causal, contenida en el inciso b) del artículo 7 antes transcrito, es explicado por la autora Paula Bianchi de la siguiente forma:

“Finalmente, la última excepción que interesa resaltar derivada del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prohíbe el registro de las *formas que den una ventaja funcional o técnica al producto que se va a distinguir con dicho signo.*

Uno de los temas mayormente debatidos en el ámbito de la propiedad intelectual es el tratar de determinar las líneas o barreras fronterizas entre las diversas áreas que la componen, lo que conlleva a su vez al estudio de la denominada protección dual. Esto es, la posibilidad de obtener tutela legal para un mismo bien (producto del ingenio humano) a través de dos vías, por ejemplo: el derecho marcario y el autoral.

Con la disposición en referencia se prohíbe el registro como marca de los modelos de utilidad, lo que trae como consecuencia la imposibilidad legal de obtener sobre una forma tridimensional una protección acumulada, dual, mediante una patente de modelo de utilidad y el registro marcario. A través de la misma,

[...] se deslindan las formas susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las formas susceptibles de ser protegidas como modelo de utilidad. Un adecuado deslinde entre unas y otras formas es sumamente importante [...]
[FERNÁNDEZ-NOVOA. 1990: 83.]

Stephen Ladas, define al modelo de utilidad como:

[...] aquel implemento u objeto útil, o sus partes, destinado a ser accionado o manipulado, a través de un nuevo diseño, dispositivo o disposición de elementos que lo conforman. Por lo tanto, debe cumplir una función técnica, utilitaria, pero a través de una configuración especial [ELÍAS, 1994: 6].

Su naturaleza es de difícil comprensión, pues en ellos adquiere especial interés tanto la forma como la función, por lo que se encuentran entre las invenciones de tipo funcional y las de tipo formal u ornamental (CAUQUI, 1978:18).

Estas figuras (marcas-modelos de utilidad) presentan en su regulación algunas diferencias. La protección y consecuente derecho de explotación otorgada por la vía de la patente ya sea de modelo de utilidad o de invención, tiene una duración limitada (10 y 20 años respectivamente), lo que obedece a la finalidad perseguida por el Estado al conferir estos títulos, es decir, incentivar la evolución tecnológica. Este sistema permite dar publicidad a la invenciones o «pequeñas invenciones» que de no contar con una adecuada protección permanecerían en secreto para evitar su reproducción por terceros distintos a sus creadores. Por otra parte, una vez vencido este lapso legal, las invenciones patentadas pasan al dominio público pudiendo cualquier persona realizar ulteriores investigaciones y desarrollos a partir de las mismas.

Distinta es la situación en materia marcaria, pues el derecho de exclusiva conferido sobre los signos distintivos registrados, si bien tiene una duración de diez años establecida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puede obtenerse su renovación en forma sucesiva, lo que permite a este derecho perpetuarse a favor de sus interesados.

De lo expuesto se deriva la necesidad de esta prohibición, por tanto, al tratarse de formas que solucionen un problema técnico o den una ventaja funcional o técnica sobre los competidores, no cabe la posibilidad de protección por vía marcaria. Es decir,

[...] no es posible acumular o superponer regímenes de protección» [MÁRQUEZ, 1995: 31.]”

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, págs. 135 a 137 (itálicas y versales del original).

La reproducción que representa al signo de forma gráfica bidimensional, en diferentes vistas, contiene indicaciones sobre elementos puramente funcionales del diseño, como el que las puertas se abren de forma independiente cada una y que cuenta con tres estantes independientes, y en la solicitud también se hace referencia a ellos, indicándose además que las puertas abren dos de ellas a la izquierda y una a la derecha. Todas estas referencias indican que se busca en el objeto una utilidad, y su construcción se hace pensando en que vaya a ser manipulado, lo cual lo hace caer en el campo de los modelos de utilidad, y de acuerdo a lo explicado con la cita doctrinaria y lo establecido en el artículo 7 inciso b) de la Ley de Marcas, en Costa Rica se encuentra vedada la protección acumulada o dual de un modelo de utilidad a la vez como marca registrada; sin que lo anterior implique un prejuizamiento sobre la capacidad o posibilidad de que el diseño pueda llegar a ser jurídicamente protegido realmente por medio del otorgamiento de un modelo de utilidad, lo cual deberá de ser dilucidado a través de una solicitud planteada al efecto.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 la Licenciada Marianella Arias Chacón representando a la señora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Yasmina Harouchi, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintitrés minutos, veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil once, 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00.43.89

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53