



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0920-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “BEAUTIFULL TRASH (DISEÑO TRIDIMENSIONAL)”

YASMINA HAROUCHI, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3893-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1210-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las dieciséis horas del dieciséis de diciembre de dos mil once.

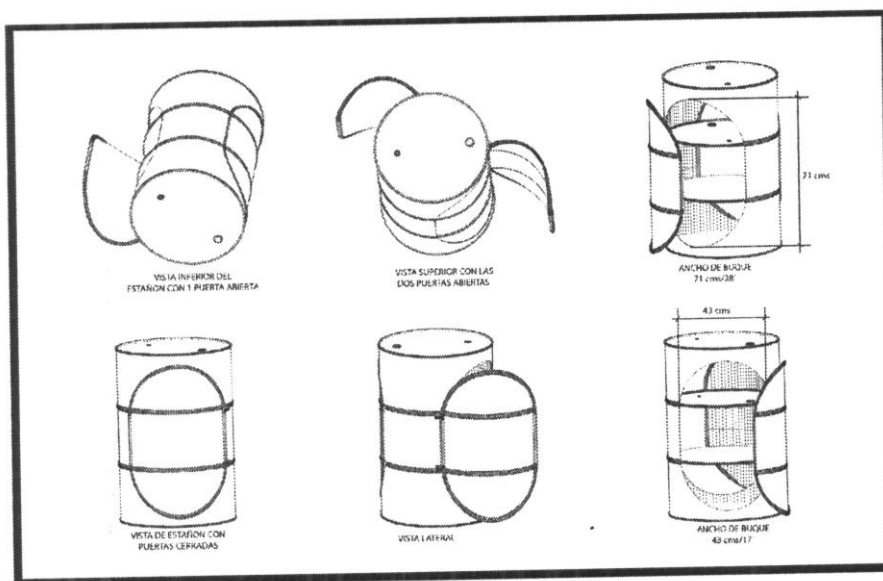
Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la señora **YASMINA HAROUCHI**, ciudadana marroquí, con pasaporte No. L017983, con domicilio en Curridabat, de Plaza Freses 500 metros Norte y 25 metros Este, tercera casa a mano izquierda, San José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con dieciocho minutos y dieciocho segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de abril de 2010, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y condición



antes dichas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: **BEAUTIFULL TRASH (DISEÑO TRIDIMENSIONAL)**”



... como marca tridimensional de fábrica y comercio, en **Clase 20** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*muebles metálicos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con dieciocho minutos y dieciocho segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de octubre de dos mil diez, la Licenciada



Marianella Arias Chacón, en representación de la señora **Yasmina Harouchi**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Ureña Boza; y,

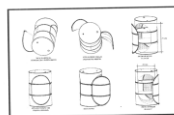
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de Hechos Probados y No Probados.

SEGUNDO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7°, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000), denegó autorizar el registro del diseño solicitado como marca tridimensional de fábrica y comercio, para proteger y distinguir: “*muebles metálicos*” de la **Clase 20** del nomenclátor internacional, por haber considerado que dicho signo no es susceptible de inscripción, dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas; y que carece de la suficiente aptitud distintiva que permita la coexistencia en el mercado de otros signos que protejan los mismos productos o servicios, por lo que resulta irregistrable al transgredir los incisos del artículo antes citado.

En sentido contrario, el representante de la recurrente subrayó que el criterio del registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto, el diseño resulta ser bastante original, atendiendo a que lo que se pretende proteger no es el “estañon” como tal, sino la presentación del mismo como un mueble, resultando su modificación como 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) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), omitiendo a criterio de este Tribunal el inciso b) de dicho artículo y no resultando aplicable al caso concreto el inciso a) del mismo, los cuales 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 dos estantes en su interior y a cada lado una puerta en forma ovalada, tal y como se muestra en el dibujo adjunto, con vista inferior con una puerta abierta, vista superior con dos puertas abiertas, vista del ancho del buque, vista lateral y vista completa del estañón con puertas cerradas, observándose así su forma y características las cuales son originales y novedosas. (...)*” (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 proteger y 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 las 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 y se cierran de forma independiente cada una y que cuenta con dos estantes en su interior. 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 prejuzgamiento 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 lo que respecta a la incorporación por parte del aquí gestionante de los términos **“BEAUTIFULL TRASH”**, como elemento denominativo a la marca tridimensional solicitada, debe tenerse claro que este tipo de marca, debe ser distintiva en un grado aún mayor del que se le exige intrínsecamente a las marcas denominativas o figurativas. La marca tridimensional consistente en una forma 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, y para este caso en concreto, resultaría registrable siempre y cuando esa forma no otorgue una ventaja funcional o técnica al producto al cual se aplica, como ya fue analizado supra, de ahí que para acceder al Registro de marcas un forma debe contener algún elemento original y arbitrario que le imprima características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir y percibir la forma del producto sin otorgarle una ventaja funcional o técnica, de la de otras empresas que identifican sus productos con una marca tridimensional de forma determinada. Al respecto hay que tener en cuenta que el numeral 7 inciso b) 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 que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica. La exclusión se justifica en la idea de que, de admitirse el registro como marca de una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica, esto supone un detrimento del sistema de libre competencia empresarial, ya que el otorgamiento de un derecho de exclusiva sobre una forma con esos beneficios a través de su registro conllevaría a una ventaja injustificada para el titular.



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, al respecto la siguiente cita del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que nos resulta al caso que nos ocupa:

“(...) 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.

Siguiendo lo anteriormente expuesto, del análisis del signo ha de eliminarse el elemento denominativo **“BEAUTIFULL TRASH”**, debiendo concentrar dicho esfuerzo propiamente en la forma que se solicita como marca tridimensional.

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 cual además de por las razones dadas por este Tribunal, se confirma.

TERCERO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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**, en su condición de Apoderada Especial de la señora **Yasmina Harouchi**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dieciocho minutos y dieciocho segundos del diecinueve de octubre de dos mil diez, la cual además de por las razones dadas por este Tribunal, se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55