

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0183-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “3D” (DISEÑO)

SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS SHARP CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 7783-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1225-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta en su condición de apoderado especial de la sociedad **SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS SHARP CORPORATION** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y seis minutos cuatro segundos del nueve de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el treinta de agosto de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS SHARP CORPORATION**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 22-22, Nagaike-cho, Abeno-Ku, Osaka 545-8222, solicitó la inscripción de la marca de comercio



El diseño consiste en el número 3, escrito en color dorado seguido de la letra D, escrita en color plata, todo escrito en forma especial y sombreado (Se hace reserva de los colores dorado y plata) para distinguir en clase 09 de la nomenclatura internacional:” “Receptores de televisión, receptores de televisión de cristal líquido, grabadores de DVD, reproductores de DVD, grabadores de discos ópticos, reproductores de discos ópticos, paneles de pantalla de cristal líquido, módulos de pantalla de cristal líquido, monitores de pantalla de cristal líquido, teléfono móviles, diccionarios electrónicos, lectores de libros digitales, asistentes personales digitales, marcos de fotos digitales, cámaras fotográficas digitales, cámaras de video, proyectores de pantalla de cristal líquido, aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas treinta y seis minutos cuatro segundos del nueve de febrero de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, de fecha veintidós de febrero de dos mil once, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida, no obstante dentro del plazo conferido 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, 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los *agravios*, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el *a quo*, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. . Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...* (...) VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la compañía **SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TRADING AS SHARP CORPORATION, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “*(...) Que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de su representada es incorrecta al afirmar que 3D se utiliza para referirse a imágenes en tercera dimensión o un objeto tridimensional, por lo que es una apreciación subjetiva*” y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 42) para expresar agravios, no expuso las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante de las actuaciones del a quo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio y revisar de oficio la legalidad, comparte este Tribunal el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que:”*(...) a) El signo “3D” es un término que según la enciclopedia en línea wikipedia se entiende como tres dimensiones. b) En cuanto a la distintividad se tiene que el signo al ser utilizado para proteger productos electrónicos en clase 9 carece de la capacidad distintiva necesaria que requiere todo elemento marcario para que pueda ser inscrito, las palabras o vocablos que lo constituyen son descriptivas del producto a proteger y no poseen una carga de distintividad y podría causar engaño o confusión al consumidor medio al pensar que los productos a proteger son de tercera dimensión, por lo que puede causar engaño o confusión sobre los productos a proteger en el público consumidor (...) En virtud de lo anterior se considera que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 9. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisible por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos d), g) j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado.*”

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas**. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*
(...)

- d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.*
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

De acuerdo con el inciso d) del artículo 7 citado, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el signo es susceptible de causar confusión, reza la norma por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país, al respecto se considera que la palabra *tico* es de uso generalizado y que se ha adoptado como un identificativo cultural de los costarricenses, en otras palabras es un costarricenseñismo que forma parte integral del lenguaje propio de nuestro país.

Por su parte 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.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si es susceptible de causar confusión y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 09 de la nomenclatura internacional:” *“Receptores de televisión, receptores de televisión de cristal líquido, grabadores de DVD, reproductores de DVD, grabadores de discos ópticos, reproductores de discos ópticos, paneles de pantalla de cristal líquido, módulos de pantalla de cristal líquido, monitores de pantalla de cristal líquido, teléfono móviles, diccionarios electrónicos, lectores de libros digitales, asistentes personales digitales, marcos de fotos digitales, cámaras fotográficas digitales, cámaras de video, proyectores de cristal líquido, aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes.”*”, toda vez que en el presente caso el signo marcario propuesto resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 09, siendo inadmisible por razones intrínsecas al violentar los incisos d) y g) y j) del artículo 7 señalado.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la sociedad **SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS SHARP CORPORATION** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y seis minutos cuatro segundos del nueve de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS SHARP CORPORATION** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y seis minutos cuatro segundos del nueve de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. rechazando la inscripción de la marca “**3D (DISEÑO)**”. 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 .-**NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora