

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0550-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “DISEÑO ESPECIAL”

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1882-08)

Marcas y otros Signos

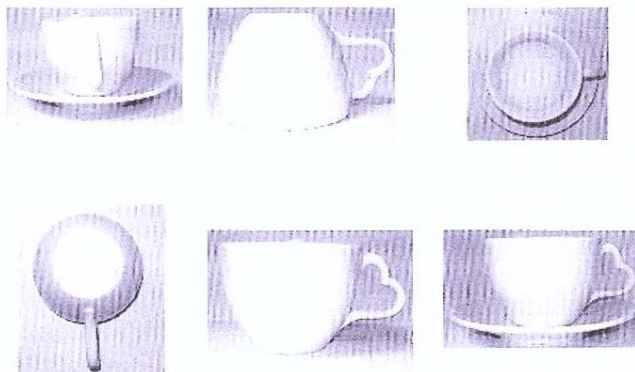
VOTO N° 1255-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas cincuenta minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1147-550 , en su condición de apoderada especial de **INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.**, una entidad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Carrera ocho sur número cincuenta-sesenta y siete, Medellín, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cero minutos y dos segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de febrero de 2008, el Licenciado Rafael Antonio Oreamuno Blanco, en representación de la sociedad **INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.**, solicitó la inscripción de la marca tridimensional:



para distinguir “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cero minutos y dos segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de registro formulada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de diciembre de dos mil ocho, la representación de **INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.** apeló la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de interés para la resolución de este proceso, por tratarse su objeto de un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del “**DISEÑO ESPECIAL**” solicitado como marca de fábrica y comercio tridimensional, argumentando que el signo marcario propuesto contiene elementos poco distintivos y novedosos, a pesar de que el asa de la taza tenga forma de corazón, esto no le da suficiente originalidad y novedad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad, considerando que transgrede el artículo sétimo que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante, argumenta que la novedad y la originalidad no son los criterios para determinar la protección marcaria sino para calificar patentes y derechos de autor; que el diseño de taza y plato con la oreja diferentes es una marca arbitraria y de fantasía que sugestivamente está protegiendo productos comestibles, siendo distintiva ya que no se está solicitando para proteger ni tazas ni platos sino productos comestibles. Además, estima, que el diseño especial no es genérico sino sugestivo para algunos de los productos, y no hace descripción ni es la denominación común o usual de denominar los productos que se desean proteger.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. La Ley de Marcas y

Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca. Al respecto expresa su artículo 3°: “(...) Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.”

Asimismo, se ha señalado que las marcas pueden ser tridimensionales “cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envase o envolturas, o de los locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios.” (**Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, 2004, pág.18.**)

Así las cosas, al igual que otros tipos de signos, 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°, 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial).

En el caso concreto, teniendo a la vista el diseño especial inserto en el resultando primero, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro en cuanto a que el signo marcario propuesto “**DISEÑO ESPECIAL**” como marca tridimensional, carece de distintividad, características que impone el artículo 7 inciso g) de la citada Ley de Marcas, y que debe cumplir un signo para registrarse como marca, por cuanto es evidente que la oreja en forma de corazón de la taza, no resulta ser un elemento que le otorgue distintividad como para que por

sí mismo represente un signo que distinga los productos que se pretenden registrar.

Considera este Tribunal, que el diseño de taza y plato con asa en forma de corazón resulta un gráfico que ha pasado al uso común y esto impide, conforme a la normativa, que pueda considerarse como signo con la capacidad de distinguir un producto de otro, consecuentemente, carece de la condición primordial para que se pueda registrar como marca. En este sentido, tal diseño debe dejarse a la libre para que los comerciantes puedan utilizarlos, particularmente para bebidas calientes, por lo que no se puede dar en exclusiva a un agente económico en particular.

Por lo anterior, valga recalcar que, cuando se pretenda registrar un diseño como marca tridimensional, debe éste poseer una forma característica especial, por cuanto como marca va a distinguir y a diferenciar el producto que contiene el envase al cual se fija o aplica el diseño.

Partiendo de lo expuesto, la marca tridimensional solicitada “**DISEÑO ESPECIAL**”, no goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene, y a los que hace referencia la empresa apelante no son suficientes como para causar ante los consumidores que observan esa figura una impresión diferente a la que tienen ante otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que podrían percibir los consumidores, es la forma usual y común de una taza en un plato desde diferentes ángulos.

CUARTO. Destacó la recurrente, en el escrito de expresión de agravios, que la novedad y la originalidad son criterios de calificación del régimen de Patentes y de Derechos de Autor y que la distintividad lo es para determinar la protección marcaria. Al respecto, estima este Tribunal, que no lleva razón la recurrente, pues aunque la novedad y la originalidad son conceptos que se utilizan en otros campos de la propiedad intelectual como lo son el derecho de autor y el derecho invencional, alguna doctrina los usa a nivel marcario; aunque no hay duda, que lo que debe ser objeto de constatación, en marcas, es la capacidad distintiva que

todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica, es decir, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro.

Acerca de que, el diseño especial no hace descripción ni es la denominación común o usual de denominar los productos que se desean proteger, sí lleva razón la empresa recurrente, por lo que no le es aplicable al signo objeto de denegatoria, el inciso a) del artículo 7 de la ley de cita, puesto que dicha norma prevé, como causal de irreregistrabilidad, que la marca sea, la forma usual del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata. Pero si bien es cierto la marca no está incurso en esta causal analizada en relación con los productos que se intenta proteger, a criterio de este Tribunal, se aleja del concepto de marca “arbitraria” para caer en marca “engañosa”, pues al amparo de los productos que pretenden protegerse es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente puede dar seguridad de que se sean para distinguir los productos que se enlistan. Al respecto, precisamente el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*. Merece señalarse, que esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.).

En cuanto a que el diseño de tasa y plato con oreja diferente es una marca distintiva, por no estarse solicitando para proteger tazas ni platos sino productos comestibles, tal agravio debe rechazarse, pues el diseño carece de distintividad, la oreja en forma de corazón no es una particularidad distintiva que lleve al consumidor a asociar los productos con la empresa solicitante, provocando que dicha forma y en general el diseño carezca de la aptitud de hacer distinguir al producto de entre otros de similar naturaleza.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en su condición de apoderada especial de **INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cero minutos y dos segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 Adriana Oreamuno Montano, en su condición de apoderada especial de **INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cero minutos y dos segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

Marcas tridimensionales

TG: Tipos de marcas

TNR: 00:43:89