

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0588-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “DISEÑO TRIDIMENSIONAL”

FLAMAGAS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2016-6547)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

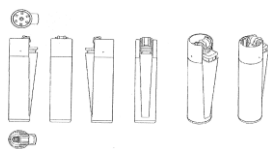
VOTO N° 0215-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del once de mayo del dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, abogado, con cédula de identidad número 1-0558-0219, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **FLAMAGAS S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de España, domiciliada en Metalurgia 38-42, 08038, Barcelona España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:05:55 horas del 19 de octubre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de julio del 2016, el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio consistente en el diseño tridimensional de un encendedor



, en Clase 34 de la Nomenclatura Internacional Niza, para distinguir:

“Encendedores para fumadores; artículos para fumadores; depósito de gas para encendedores; piedras de encendedor de bolsillo”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:05:17 horas, del 19 de julio de 2016, previno las objeciones de fondo contenidas en la solicitud para acceder al registro, básicamente que el signo tridimensional requerido no es susceptible de inscripción, por razones intrínsecas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:05:55 horas del 19 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas ...SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”.***

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de noviembre de 2016, el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en representación de la empresa **FLAMAGAS S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 15 de marzo del 2017, expresó agravios.

QUINTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las liberaciones de ley.

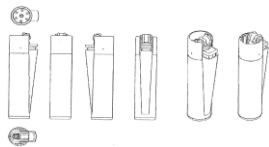
Redacta la juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resultan de relevancia para el dictado de la presente

resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Considera el Registro de la Propiedad Industrial que el signo solicitado



, no cuenta con aptitud distintiva necesaria para su registración, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en el artículo 7 inciso a), c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca solicitada es inadmisibles por razones intrínsecas.

En sus alegatos, el representante de la empresa recurrente, manifiesta que el Registro de la Propiedad Industrial ha sostenido que las marcas tridimensionales consisten en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas y son aquellas que se representan de manera volumétrica en tres dimensiones, debiendo tener para su registración una característica fuera de lo común y habitual que le otorguen la distintividad de sus dimensiones cuando se trate de formas o envases carentes de motivos gráficos. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran registradas y en proceso de inscripción marcas tridimensionales, siendo que la marca solicitada por mi representada puede y debe ser inscrita, especialmente por poseer un diseño particular, único, diseñado en 1970 y utilizado hace mucho tiempo a nivel internacional, siendo su diseño novedoso y no común. Siendo que estos encendedores se han comercializado en Costa Rica, desde hace aproximadamente diez años, a través de tiendas y cadenas de supermercados, así como souvenirs.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En su artículo 2º la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define a éstas como cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en esa norma una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable: su *distintividad*, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios, de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca

de su origen empresarial, o de sus características esenciales o primordiales. Es por eso que este Tribunal ha dicho reiteradamente en resoluciones precedentes, que un signo es registrable cuando cumple plenamente con esa característica de *distintividad*, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley.

Ahora bien, dentro del género marcario se incluyen aquellas marcas constituidas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, que son las *marcas tridimensionales*, mismas que están provistas de un carácter distintivo propio, y las cuales se diferencian de las de su género, donde son nombradas en el artículo 3° de la Ley de Marcas que tal tipo de marcas “(...) 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”. No obstante, la posibilidad de que se autorice el registro de una marca tridimensional, queda sujeta a que no incurra el signo propuesto en las causales de inadmisibilidad contempladas, entre otras, en los incisos a) c) y g) del numeral 7° de la citada Ley, obsérvese:

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 o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata. [...] c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. [...] g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]

Por consiguiente, 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 20 de su Reglamento, y el

numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. De lo anterior este Tribunal avala el análisis mediante el cual el Registro de la Propiedad Industrial fundamentó la negativa para su inscripción, por no poseer el signo suficiente distintividad y la aptitud necesaria para diferenciarse de los productos solicitados de otros de la misma naturaleza, que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes, aunado a ello se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que como marca, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que la legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva. Es por eso que bajo tal 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 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). ...”.

Al referirse el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas a la forma usual o corriente del producto o envase, impuestas por la naturaleza de este, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del mismo o características necesarias para que pueda ser utilizado. No permite la norma registrar como marca tridimensional la forma usual del envase por carecer de distintividad. ***La forma que es apropiable por todos no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie.***

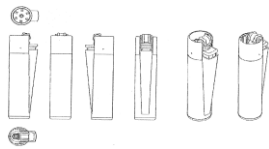
Si es la forma usual y corriente del producto lo que no está permitido, a contrario sensu, se entiende que la norma admite el registro como marca tridimensional de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica. En el presente caso el encendedor que se quiere inscribir no reviste ninguna particularidad o elementos de peso adicionales que le brinden distintividad.

Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación consolidar fidelidades.

Es indispensable que el diseño, para ser registrable como marca, presente realmente forma distinta, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común del producto, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige.

Por consiguiente, en realidad las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los comerciantes – si así fuera, no tendrían efecto ni eficacia alguna–, sino que también son útiles para los consumidores y usuarios, por cuanto si las marcas son el referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente, una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado les ofrece.

Existen productos como el encendedor que poseen una forma intrínseca, la marca tridimensional presentada no permite al consumidor presumir el origen empresarial del producto, no puede el consumidor examinar que el encendedor es europeo, con solo observar la forma del producto presentada



, ya que el signo no cuenta con elementos suficientes que agreguen esa distintividad requerida para su registro.

La forma del producto en cuestión no se diferencia sustancialmente de determinadas formas de dichos productos en este caso encendedores, que son habitualmente utilizados en el comercio, sino más bien es una variante de la forma común, pero no aporta diferencias fácilmente perceptibles, dicha forma no se diferencia suficientemente de otras habitualmente utilizadas para los encendedores y no permitirá al consumidor pertinente distinguir de forma inmediata los encendedores de otros comerciantes de los que tengan un origen comercial distinto.

En otro orden de ideas el solicitante admite que el signo tridimensional requerido. “encendedor” de forma cilíndrica, fue diseñado en el año 1970 y se ha convertido en un ícono para fumadores alrededor del mundo. En este sentido, este Tribunal retoma lo referido en doctrina al señalar:

“... el tercer problema que debe afrontar la marca tridimensional es que no puede registrarse cuando la marca se ha convertido en la forma usual del producto que distingue la marca. Es decir, se trata de una forma que en el momento de su utilización era distintiva de una determinada empresa, pero que después se vulgariza, esto es, es utilizada por los competidores para aprovecharse del tirón del pionero hasta el punto de constituir la forma ordinaria en el tráfico... 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 forma usual del producto y no puede registrarse posteriormente. En estas circunstancias, el primer usuario de la marca tridimensional que posteriormente la registrara no adquiere ningún derecho de uso exclusivo si, en el momento en el que procede al registro, dicha forma se ha vulgarizado y es utilizada de modo habitual en el tráfico.” (LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas.

2ª edición, Editorial Aranzadi S.A. Pamplona, España, 2007, pp. 189-190.

La prueba aportada por el solicitante en la contestación de la prevención ante el Registro de la Propiedad Industrial a folios 12 al 117 del expediente principal, considera este Tribunal que no conlleva a apreciaciones relevantes para modificar la resolución dictada por la autoridad registral, pues no se comprueba con ella la distintividad necesaria que exige la ley costarricense.


En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderado especial de **FLAMAGAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:05:55 horas del 19 de octubre de 2016, la cual en este acto 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, No. 8039, del 12 de octubre del 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, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de apoderada especial de **FLAMAGAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:05:55 horas del 19 de octubre de 2016, la cual se confirma,



denegándose la solicitud de la marca tridimensional de fábrica y comercio . 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55