



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0818-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio (tridimensional)

Apelante, LORENZETTI S/A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4968-2014)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

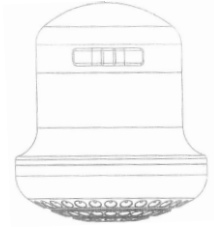
VOTO No. 269-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Teresa Gutiérrez Gutiérrez**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1451-0261, en su condición de apoderada especial de la empresa **LORENZETTI S/A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos con cuarenta y dos segundos del veinticinco de septiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Por medio de memorial presentado el 12 de junio de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María Teresa Gutiérrez Gutiérrez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LORENZETTI S/A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Brasil, solicitó la inscripción de la marca tridimensional, **diseño:**



Para proteger y distinguir en clase 11 internacional: ***“Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.”***

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, diecisiete minutos con cuarenta y dos segundos del veinticinco de septiembre de dos mil catorce, resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].”*

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la Licenciada **María Teresa Gutiérrez Gutiérrez**, apoderada especial de la empresa **LORENZETTI S/A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anteriormente indicada.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las trece horas, veintiocho minutos con veinte segundos del veinte de octubre de 2014, resuelve: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...].”*

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca tridimensional, bajo el diseño:



presentada por la empresa **LORENZETTI S/A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS**, al determinar que la inadmisibilidad contenida, en virtud de que resulta ser engañosa con relación a los productos que desea proteger y carente de actitud distintiva, conforme lo dispone el artículo 7 incisos a), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **LORENZETTI S/A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS**, en su escrito de agravios expreso: *“1.- Solicitamos se limite los productos a los siguientes “Ducha eléctrica”. Y adjuntamos comprobante de pago por el cambio de los productos. 2. La figura tridimensional presentada, no corresponde a una forma usual o corriente de ducha eléctrica, por el contrario cumple con características que solo una ducha Lorenzetti cumple. El diseño debe verse desde todos los puntos y vistas que tiene, tal y como se adjunta en la copia del certificado del diseño industrial, el mismo fue otorgado porque cumple con las características de: novedoso, original e independiente. Tras el detallado estudio que conlleva la concesión de un diseño industrial, este fue aprobado por considerarse original y novedosa. La asociación que el consumidor hace con la ducha “corriente”, en realidad es una asociación con la marca tridimensional de Lorenzetti.*



Por esta razón a pesar de tener el diseño industrial, el propietario está interesado en proteger el producto también como marca.”

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2 define una marca 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, siendo así registrable cuando cumple plenamente con todos estos requisitos.

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*, estipulando el artículo 3º de la Ley de rito, 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”.

El **artículo 7 inciso a)** del citado cuerpo normativo establece la inadmisibilidad de un registro como marca cuando consista en; “*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.*” En este mismo sentido, el **inciso g)** de la misma norma dispone que para ser inscritos, los signos marcarios, y claramente dentro de ellos las marcas tridimensionales, *deben contar con capacidad distintiva suficiente*, que es, en esencia, lo que le permite cumplir con su función primordial, sea distinguir los bienes o servicios de similar naturaleza, que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes, permitiendo que el consumidor o usuario los diferencie e identifique.



Al respecto, en el caso de las marcas tridimensionales esa identificación debe ser captada al instante por el consumidor, no solo al ver el producto, sino también asociarlo a la marca que lo protege o la empresa que lo distribuye. Por ejemplo, la botella de la “Coca Cola”, al verla el consumidor medio, determinará de manera inmediata que pertenece a la marca de ese mismo nombre. De igual manera, la base de una licuadora de la marca “Oster”, es muy particular y el consumidor la identificará y la relacionará en forma inmediata con esa marca.

Partiendo de lo expuesto, respecto de las marcas tridimensionales, consultada la Revista de la OMPI No 1, correspondiente al mes de febrero del año 2009, en la dirección electrónica (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html), específicamente en el artículo “*Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria*”, sus autores, los especialistas en marcas europeas Franck Soutol y Jean Phillippe Bresson, afirman:

*“...La forma y el embalaje de un producto pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio. En la legislación francesa y en la comunitaria ambos signos están contemplados como **signos figurativos** que pueden constituir una marca, aunque estas marcas tridimensionales han de satisfacer requisitos adicionales además de los exigidos para las marcas tradicionales. (...) / La falta de carácter distintivo es el primer motivo para el rechazo de las marcas tridimensionales, en particular cuando se trata de formas o embalajes “puros”, es decir, sin signos verbales o motivos gráficos. (...)/ A juicio de la OAMI, **la forma o embalaje no bastan para que el consumidor medio identifique un producto o un fabricante.** Cuanto más se aproxima la forma cuyo registro se solicita a la forma típica o natural del producto, menor será su carácter distintivo (...). / El número de marcas tridimensionales comunitarias es muy pequeño, ya que la mayor parte de las solicitudes son rechazadas por falta de carácter distintivo, obstáculo que pocos solicitantes han superado. Quienes lo han logrado, han **registrado marcas que tienen un carácter distintivo extraordinariamente acentuado o que han venido siendo usadas ampliamente y durante largo tiempo, por lo que han adquirido un***



*carácter distintivo claro en el mercado. (...) / El altavoz de Bang & Olufsen (...) pudo ser registrado (Asunto N°T-460/05) gracias a su **forma insólita, la singularidad de su diseño y la facilidad con que los consumidores pueden reconocer una forma que se aparta considerablemente de lo normal.** En su sentencia, el Tribunal estableció que "la forma de la marca es verdaderamente específica y no puede considerarse en absoluto común"..." (Agregado el énfasis)*

Por consiguiente, según la doctrina transcrita al analizar la capacidad distintiva de las marcas tridimensionales, a efecto de verificar su admisibilidad, este carácter distintivo debe ser *extraordinariamente acentuado*, en virtud de presentar *una forma insólita, un diseño muy singular*, o que, éste carácter distintivo se haya adquirido en forma clara en el mercado *a través de un uso tan amplio y tan extendido en el tiempo*, que permita a los consumidores reconocerlo fácilmente, por ser *una forma que se aparta considerablemente de lo normal*.

Así las cosas, respecto de los requisitos relativos a la capacidad distintiva, que es la función primordial de los signos marcarios, tal como disponen tanto la normativa nacional, como 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). La doctrina marcaria ha señalado que, a los efectos de determinar esa aptitud en una marca tridimensional:

"[...] En todos estos casos bastará con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan. Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables [...]." (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Tercera Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, pág. 48).

Es claro entonces que, cuando se pretenda registrar como marca tridimensional el diseño especial de un objeto, envase o botella, éste *debe poseer una forma característica especial*,



original y novedosa, que permita distinguir y diferenciar ese producto de otros similares que se ofrecen en el mercado, ya que, al respecto la doctrina y legislación marcaria impiden registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, por cuanto en ese caso debe permitirse su libre utilización por todos y en consecuencia no puede ser otorgada como un derecho marcario exclusivo. A mayor abundamiento a este respecto, 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).

En este sentido, solo se registran aquellos signos tridimensionales que ofrezcan en su forma elementos que le añadan al producto u artículo la aptitud distintiva suficiente, que permita que el consumidor pueda distinguir uno de entre otros de igual o similar naturaleza tan solo por la simple percepción que este contenga.

Para el caso bajo examen, tal y como se desprende del análisis realizado al diseño de marca tridimensional propuesto





por la empresa **LORENZETTI S/A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS**, este no ofrece mayores elementos diferenciadores respecto de las demás duchas eléctricas que se comercializan en el mercado.

Obsérvese, que independientemente de si es o no una ducha Lorenzetti tal y como lo indica el recurrente, esta no tiene la suficiente actitud distintiva respecto del producto que se busca proteger y comercializar, ya que tal y como se desprende la marca solicitada, esta representa la forma usual y común que tienen el producto, sea, la “*duchas eléctrica*” por lo que no cuenta con las características necesarias para causar ante los consumidores una impresión diferente a la que promueven otras empresas relacionadas con los mismos productos que se pretenden distinguir, y por ello la solicitada, en relación con la generalidad, no ostenta *una forma insólita, singular y que sea verdaderamente diferente a lo normal*, resultado de lo cual no puede en lo absoluto considerarse que el signo propuesto este fuera de lo común, al punto de asegurar que el consumidor, de primera vista pueda identificarlo o reconocerlo de las otros que ya están en el mercado, en consecuencia el signo propuesto carece de aptitud distintiva suficiente, e incurre en la causal de rechazo, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, respecto de la inadmisibilidad contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, dada la limitación de productos realizada por la recurrente a folio 72 del expediente de marras, la marca deja de ser engañosa en cuanto a dichos productos, por lo que se omiten consideraciones en este sentido.

Por otra parte, respecto de que su representada cuenta con un certificado de registro del diseño industrial, en razón de haber cumplido con las características de: novedoso, original e independiente. Al respecto, cabe advertir por parte de este Tribunal que las consideraciones dadas en este sentido no son procedentes, en virtud de que los relativo a la inscripción de Diseños Industriales, se regula por medio de la Ley de Patente de Invención, Dibujos Y



Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No 6867 de 25 de abril de 1983 y los signos marcarios bajo las disposiciones contenidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No 7978 de 06 de enero de 2000 y ante Secciones del Registro de la Propiedad Industrial, totalmente independientes, por lo que el hecho de que su representada ostente un certificado de diseño industrial, ello no define la inscripción de un signo marcario como el peticionado, en virtud, de que previo a su inscripción todo signo debe superar el proceso de calificación registral contenido en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, situación la cual no logro superar el signo tridimensional solicitado. Razón la cual sus argumentaciones en este sentido no son acogidas.

Por todas las consideraciones anteriormente esbozadas, no es posible para esta Autoridad acceder al registro de la marca tridimensional solicitada, siendo procedente declara sin lugar el recurso presentado por la Licenciada **María Teresa Gutiérrez Gutiérrez**, apoderada especial de **LORENZETTI S/A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos con cuarenta y dos segundos del veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Decreto Ejecutivo N° 35456-J- del 30 de marzo del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María Teresa Gutiérrez Gutiérrez**, apoderada especial de **LORENZETTI S/A INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS.**, en contra la resolución dictada por el Registro



de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos con cuarenta y dos segundos del veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, y en consecuencia proceda el Registro a denegar la solicitud de la marca tridimensional



en *clase 11 internacional*. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53