

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0383-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA  
Y COMERCIO**

**CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-1913)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0506-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con veinticuatro minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.


Recurso de apelación planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, mayor de edad, casado una vez, con cédula de identidad 3-0376-0289, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY**, sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 700 Enterprise Drive, Lexington, KY 40510, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:57:15 del 04 de agosto del 2021.

**Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El apoderado de la compañía **CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY**, solicitó ante el Registro de la Propiedad



Intelectual la inscripción de la marca figurativa  , para proteger y distinguir en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “Carretillas elevadoras y montacargas”. A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 15:57:15 del 04 de agosto del 2021, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, debido a que consiste en su totalidad de un elemento de diseño carente de aptitud distintiva en relación con los productos de la clase 12 internacional. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 16 de agosto del 2021, el representante de la empresa **CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY**, interpuso recurso de apelación, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: Que no se pretende protección alguna sobre el contorno, sino únicamente sobre la combinación y disposición particular de los colores dentro de la figura por ello el diseño plasma líneas punteadas, y que esta técnica es estandarizada para identificar elementos sobre los cuales NO se reivindica protección en derechos industriales, marcas tridimensionales, de posición y figurativas en general, pues no se busca proteger la figura común del montacargas sino la combinación específica de colores y posición dentro de la figura, pues esta es meramente referencial. Indica que la composición de colores es única en el mercado (verde Pantone 382°, y negro), dispuestos sobre la carrocería de forma particular (únicamente dos segmentos separados por medio de las líneas punteadas y los colores no se mezclan) y utilizada solo para su representada. Indica que las combinaciones de colores son registrables siempre y cuando no sean en abstracto, y que ya se han registrado marcas a pesar de consistir en formas comunes, pues la protección recae sobre la composición de los segmentos o franjas de colores de cada una, no de la imagen

---

específica del montacargas. Por último que se declare con lugar la apelación y se continúe con el trámite de la marca solicitada.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

**TERCERO.** Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Bajo esta premisa, y siendo que los signos deben tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ...  
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...

Esa misma distintividad la expone el tratadista Diego Chijane de la siguiente forma:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y

servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas, B de F Ltda, Montevideo, pp. 45 y 46).

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que; según lo indica LABORDE, la marca que se proponga debe ser: “...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

La distintividad de la marca depende de la frecuencia con la que el comercio en general necesite utilizarlo legítimamente en el desarrollo normal de su actividad comercial. Si es improbable que otros comerciantes necesiten utilizar un signo, es decir, si no es un signo habitual en esa actividad comercial, ni es funcional ni necesitan recurrir a él terceras partes, es posible que se permita registrarlo.

A modo de explicación, el registro de un color como marca también es utilizado para crear una marca; dentro de la gama de signos que pueden constituir marcas, encontramos: las palabras, imágenes, símbolos, gráficos, sonidos, olores, letras, números, formas de los envases, combinaciones de colores y colores delimitados por una forma, entre otros.

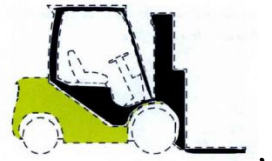
Por ello, el color, ya se trate de un único color o de varios colores aplicados de un modo específico y arbitrario, suele percibirse como un elemento ornamental en los productos y los servicios. Los consumidores no suelen asociar los colores abstractos con una indicación de

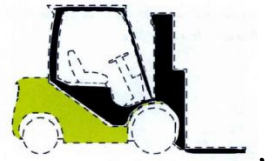
la fuente comercial, ya que su función esencial es por lo general estética, no distintiva. Un color o una combinación de colores solo puede tener carácter distintivo si se distingue claramente de los colores habitualmente asociados a la categoría del producto en cuestión. La utilización de colores tiene la característica inherente de su limitado grado en permitir distinguir productos o servicios. Por ello, y conforme a la jurisprudencia más reciente, se pide a los solicitantes de la mayoría de los países europeos que acrediten que el signo de color cuya protección se solicita ha adquirido carácter distintivo gracias al uso relacionado con los productos o servicios señalados en la solicitud, lo que a su vez implica una limitación considerable de la lista de productos y servicios.

Un único color aplicado en la superficie de un producto que normalmente es de color se considerará falta de carácter distintivo ya que es muy probable que otros comerciantes necesiten utilizar ese color en las transacciones comerciales habituales de su empresa. Un color de ese tipo solo se protegerá si se presentan pruebas convincentes de su carácter distintivo, es decir “Cuanto más compleja o inventiva sea una combinación cromática, más probable será su registro. No obstante, la posibilidad de que se registre dependerá del tipo de combinación de colores y del producto en cuestión.” (<https://criteriosdigital.com/noticias/kgonzalez/el-registro-de-un-color-como-marca-empresarial/>)

Resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección; además de otro objetivo como lo es la defensa del consumidor, en no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios; de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.


Ahora bien, para el caso que nos ocupa y aplicada la doctrina y normativa transcrita al signo



objetado, se advierte que la marca figurativa propuesta , solicitada para “Carretillas elevadoras y vehículos montacargas”, carece de la distintividad necesaria para ser registrable; ya que, el diseño propuesto es un dibujo de un montacargas, carretilla elevadora o también conocida como grúa horquilla, se trata de un vehículo contrapesado en su parte trasera que, mediante dos horquillas, se utiliza para subir, bajar y transportar palés, contenedores y otras cargas. El solicitante trata de diferenciar su marca con el hecho de que los bordes de la figura son en una particular línea intermitente y que lo que se pretende reivindicar es la disposición de los colores. Sin embargo, lo que sobresale a simple vista es la imagen del vehículo en cuestión, de amplio conocimiento por el consumidor medio, esto aun y cuando NO se pretende proteger la figura sino los colores verde y negro en las posiciones solicitadas.

La combinación de colores negro y verde, no posee la suficiente aptitud distintiva para distinguir los productos solicitados en el comercio; este Tribunal al realizar una búsqueda digital determinó que existen en el comercio diferentes montacargas, los cuales varían en tamaños, colores, formas, diseños, y curiosamente la combinación del color negro con cualquier otro (en este caso el verde) es muy común, fácil y repetible como componente principal en la combinación de los colores para un diseño en especial, siendo que el público y especial consumidor de este tipo de vehículos, no podrá distinguirlos en el mercado, de ahí la razón de su irregistrabilidad.



Es por ello que, aunque la inscripción del diseño especial  no recae sobre este, sino sobre la combinación de colores, esta no es suficientemente distintiva, nótese que los registros citados por el apelante, presentan combinaciones de colores, trazos y disposición

de una forma distintiva. En este caso, es una combinación donde el negro es prácticamente usado en la parte superior de los montacargas, lo que debilita la posibilidad de ser distintiva para el consumidor medio. A manera de ejemplo, el registro 216197, citado por el mismo apelante, es una combinación y disposición de colores única y que no tiene que ver con la forma de la aeronave, en este caso, la combinación de colores y su disposición es suficiente para que el consumidor medio pueda reconocer el origen empresarial; situación que se extraña en el caso en análisis.


El apelante en sus agravios indica que “la marca consiste en la combinación de los colores verde (Pantone 382C) y negro (Pantone Process Black), la cual será plasmada en montacargas”; se le debe indicar que, aunque irrelevante, la carta de colores “**PANTONE**”, es un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas. Su sistema de definición cromática es el más reconocido y utilizado. Hecha la consulta en la dirección electrónica ([http://www.pinta-croma.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=59](http://www.pinta-croma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59)) se verifica que: “...Pantone es uno de los sistemas de control de color más utilizados en la actualidad. Pantone se fundó en Estados Unidos en 1962. La numeración con la que se identifican los colores es enorme y llega a la identificación de alrededor de diez mil colores, Una de sus características es la excelente numeración de la carta de colores. Cada uno de los colores impresos en ésta tiene un número identificador, por lo que es imposible equivocarse de tonalidad al elegir un color, solo basta referirse a la carta de colores Pantone para reproducir el tono determinado...” Es por ello por lo que, siendo que lo solicitado “**verde Pantone 382**” y negro, corresponden a colores considerados en forma aislada, a pesar de que ese color esté debidamente determinado, sobre estos no puede darse exclusividad, ya que de conformidad con nuestra normativa marcaria debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que operan en el mercado.

Como bien lo explica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

En virtud de que el registro como marca de un color aisladamente considerado comporta siempre una barrera al acceso al mercado para otros competidores, la normativa comunitaria exige que el color se encuentre delimitado por una forma específica susceptible de conferir la distintividad requerida al signo en su conjunto a efectos de su registro.

Finalmente, cabe destacar que la ausencia de forma no es la única causal de irregistrabilidad por falta de distintividad intrínseca del signo, sino que adicionalmente es preciso tener en consideración que el signo en su conjunto –el color delimitado por una forma específica– no debe ser de uso común, descriptivo, genérico, necesario ni funcional respecto a la clase internacional –o género– de productos o servicios a los que se aplique. (Indacochea Jauregui, J.M. (2020) *El Tratamiento de las marcas de colores en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Revista Tribunal Internacional*, 9 (17), 1-14.



Así las cosas, analizado globalmente la marca figurativa  , considera este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en Alzada, por cuanto lleva razón el Registro al indicar que el diseño especial solicitado no le otorga ninguna distintividad a las “Carretillas elevadoras y montacargas” a los que se les aplica el color negro y verde, como para diferenciarlas del resto en el mercado, no resulta suficientemente distintivo y por ello se debe confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto violenta lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY**

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por lo expuesto, considera este



Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a derecho, en lo referente a la inminente falta de distintividad para el producto de clase 12 internacional, y al transgredir el 7 incisos g) de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, es que este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la compañía **CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 15:57:15 del 04 de agosto del 2021, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderada especial de la compañía **CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 15:57:15 del 04 de agosto del 2021, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

**Karen Quesada Bermudez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

Maut/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**