



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0049-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL**

**KONINKLIJKE PHILIPS N.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8588**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0164-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

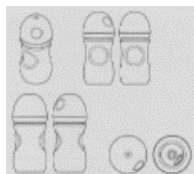
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía KONINKLIJKE PHILIPS N.V., organizada y existente conforme a las leyes de Holanda, domiciliada en High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands, Holanda, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:19:12 horas del 17 de noviembre de 2023.

**Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 31 de agosto de 2023 el abogado Aarón Montero Sequeira, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca tridimensional



de fábrica y comercio para proteger y distinguir en **clase 10**: biberones; tetinas; chupetes y anillos de dentición; todo ello para bebés; cucharas para administrar medicamentos; tazas adaptadas para alimentar a bebés y niños; incubadoras para bebés; sacaleches; aparatos de lactancia para uso en la lactancia materna; y en **clase 21**: pequeños utensilios y recipientes domésticos (que no sean de metales preciosos ni estén revestidos de ellos); recipientes para la esterilización de biberones y tapas para dichos recipientes; peines, esponjas (que no sean para uso quirúrgico), recipientes termoaislantes; cepillos y vajilla.

Ante lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto dictado a las 09:42:17 horas del 7 de setiembre de 2023, previno a la representación de la compañía solicitante, que el signo propuesto corresponde a la forma usual del producto (biberón), y respecto a productos como incubadoras para bebés, recipientes para esterilización es engañosa, debido a que el consumidor lo relacionará a biberones y no a los restantes productos solicitados, lo anterior con fundamento en el artículo 7 incisos a) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Por consiguiente, el apoderado de la compañía KONINKLIJKE PHILIPS N.V., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 23 de octubre de 2023, limitó la lista de



productos de la siguiente forma, en **clase 10**: biberones y sus tetinas; y eliminó la **clase 21** (ver folio 28 del expediente de origen).

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 11:19:12 horas del 17 de noviembre de 2023 el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca tridimensional al determinar que es la forma usual del producto, por lo cual carece de aptitud distintiva para ser identificada por el consumidor, conforme el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía KONINKLIJKE PHILIPS N.V., interpuso recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Los productos (biberones y tetinas) de su representada, no cumplen con los requerimientos convencionales de los biberones, porque los biberones al ser de tamaño pequeño y tener espacios a los costados, esas características los hacen ergonómicos; además la tetina es flexible aparentado el pezón femenino, la cual presenta una estructura nunca antes vista en el mercado, incluso tiene un efecto anticólico y se conforma por un tipo de espiral con el objetivo de facilitar la lactancia, siendo su propósito simular el pecho femenino para que los recién nacidos complementen la lactancia con biberón, y con ello consentir a terceros con el propósito de que se integren al proceso de lactancia.

2. El diseño tridimensional solicitado (biberón y tetina), a pesar de que presentan algunos elementos usuales y necesarios para considerarse un biberón, se conforman por elementos de forma arbitrarios que lo



catalogan como un diseño tridimensional diferenciable de otros en el mercado; por ende, el signo de su representada si posee la distintividad suficiente para identificar los productos en el mercado como una marca tridimensional de acuerdo a su diseño icónico, original y no se asemeja a la forma común de los biberones y sus tetinas en el mercado.

**3.** Adiciona como sustento de sus alegatos, jurisprudencia emanada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 855 de las 16 horas del 10 de noviembre de 2005.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto, este Tribunal no advierte hechos que tengan el carácter de probados y no probados, relevantes para lo que debe ser resuelto.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.** El artículo 3 de la Ley de marcas reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca, cuando “[...]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 [...].”

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el proceso



interno número 81-IP-2020, Quito, del 6 de mayo de 2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con relación a las marcas tridimensionales señala que:

“[...]una marca tridimensional consiste en un cuerpo provisto de volumen, entendido como «la forma» de los productos, sus envases, envoltorios y relieves, entre otros, que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad).

No existe propiamente una lista taxativa de elementos que deba contener una marca tridimensional; sin embargo, lo cierto es que para que un signo tridimensional pueda ser registrado, es necesario que dicha forma tenga un carácter distintivo para que los consumidores puedan asociarlo a un determinado origen empresarial [...].”

De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda inscribir una figura especial de un objeto como marca tridimensional, debe poseer una forma característica especial, con el propósito de que distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado de otros, puesto que la legislación marcaria, con relación a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual o común, por cuanto la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva.

De ahí que, el aspecto negativo de la figura sometida a inscripción se encuentra en la prohibición de registrar como marca “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”, conforme lo establece el artículo 7 inciso a) de la Ley de



marcas.

En este mismo sentido el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 176, ha señalado:

Así pues, 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.

Sobre esta misma línea de pensamiento, si la marca tridimensional se refiere a la forma común o corriente del producto o envase, cae en la prohibición del inciso g) del artículo 7 de la citada ley, por carecer de distintividad. De ahí que, la marca para ser registrable debe gozar de aptitud distintiva, la cual se manifiesta en la capacidad que contenga el signo para distinguir en el mercado sus productos o servicios de uno u otro empresario, y con ello logre el consumidor o usuario poder identificarlos como tales.

En el caso concreto, si bien el interesado hace una detallada

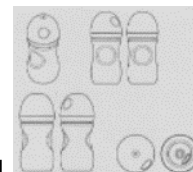


ilustración de las partes que conforman la forma solicitada sea un biberón con una representación distinta, más redondeado, con agarre a los costados, con una tetina especializada, se logra constatar de su apreciación, tal y como la haría el consumidor de este tipo de productos, que se trata de la forma común, usual y corriente que poseen los biberones. De ahí que, considera este Tribunal que las



características que le atribuye el gestionante a la forma solicitada, no puedan calar realmente en la mente del consumidor, y con la profundidad necesaria como para cumplir con la función distintiva que deben contener las marcas tridimensionales en el mercado, por cuanto el consumidor al ver el producto tan solo apreciará que es un biberón, sin que de la forma como tal pueda extraer cual es el origen empresarial del producto.

En este sentido, el otorgar la marca tridimensional solicitada, crearía un efecto negativo para los demás competidores en el mercado, ya que a través de un derecho marcario se crearía una indebida apropiación de una forma que es necesaria para los comerciantes de ese tipo de sector, y mal se haría en otorgar la forma tridimensional solicitada, para un producto que por su propia naturaleza no puede poseerla; en consecuencia, de permitir el registro solicitado crearía una distorsión en el mercado al aceptar la apropiación de una forma tridimensional como marca, para un producto que nunca podría poseer dicha forma usual.

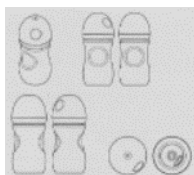
Por lo expuesto, el conceder la marca propuesta bajo esa condición produciría un monopolio sobre dicha forma, y vendría a imponer una restricción injustificada al resto de comerciantes que ya de previo la utilizan; además, por la simplicidad del diseño tridimensional solicitado, hace que dicha forma carezca de la aptitud de lograr distinguir el producto de otros con similar naturaleza. Por consiguiente, infringe las causales de rechazo contenidas en el inciso a) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas, no siendo procedente su protección.



Por otra parte, respecto a la jurisprudencia adicionada, cabe indicar por este Tribunal que, si bien refuerza aspectos de orden doctrinario como las políticas de inscripción, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo ante el Registro de la Propiedad Intelectual, esto debido a que cada signo presentado conlleva un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza.

Además, los restantes agravios del apelante deben ser rechazados, por cuanto ha quedado claramente demostrado que la marca tridimensional propuesta no tiene la distintividad necesaria y requerida para lograr su inscripción registral, al constituir la forma usual y corriente del producto que solicita proteger con su signo.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos, cita normativa, jurisprudencia y doctrina expuestas, considera este Tribunal que la marca de fábrica y comercio



tridimensional solicitada no es registrable por razones intrínsecas, artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de marcas.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la compañía KONINKLIJKE PHILIPS N.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:19:12 horas del 17 de noviembre de





2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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 Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

TIPOS DE MARCAS

TE: MARCAS TRIDIMENSIONALES

**WWW.TRA.GO.CR**



TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS  
TNR: 00.43.47