

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0549-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio tridimensional:**

**FERRERO S.p.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-6920)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 0082-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cincuenta minutos del ocho de febrero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesta por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, cédula de identidad número uno-cero seiscientos treinta y siete-cero cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERRERO S.p.A.**, compañía organizada y existente bajo las leyes de Italia y con domicilio Plazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:21 horas del 5 de septiembre del 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el dieciocho de julio del dos mil diecisiete, el señor **Luis Fernando Asís Royo** de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba la marca de fábrica y comercio tridimensional:



para proteger y distinguir “pastelería, confitería, chocolate, productos de chocolate, wafers rellenos y pralinés”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 15:45:21 horas del 5 de septiembre del 2017, resolvió: “**POR TANTO / [...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”, por considerar que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de septiembre del dos mil diecisiete, el señor Luis Fernando Asís Royo, en representación de la empresa **FERRERO S.p.A**, interpuso recurso de apelación, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:16:46 horas del 20 de septiembre del 2017, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal

**CUARTO** 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se pide la marca



tridimensional que consiste en una caja transparente rectangular y de bordes redondeados con un fondo color café y una cinta central de colores blanco y dorado por ser transparentes dentro de la caja se pueden observar los bombones o chocolates, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir pastelería, confitería, chocolate, productos de chocolate wafers rellenos y pralinés. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, le indica que la marca solicitada no tiene distintividad para proteger pastelería, confitería, chocolate, productos de chocolate, wafers rellenos y pralinés, porque refiere a una caja transparente que es la forma común y usual para empacar este tipo de productos y chocolates y confitería.

La representación de la empresa apelante alega: **1.-** Que el diseño propuesto no es en forma alguna una forma usual o corriente del producto o de envases para chocolates. **2.-** Que puntualiza rasgos fundamentales de la marca tridimensional propuesta: a) Es de forma rectangular asimilándose subliminalmente con un baúl de bordes redondeados para evitar la agresión visual y táctil de las esquinas puntiagudas y haya una mejor identidad con el dulce

producto que contiene. b) Al igual que un baúl se destapa en su extremo superior dando una idea etérea y por su transparencia y forma involucrado el producto contenido dentro del mismo diseño. c) Es un empaque pequeño evidenciando la calidad del producto y su presentación de lujo para el consumidor. El diseño propuesto distingue al productor, la famosa casa italiana FERRERO S.p.A. y sus productos. **3.-** Que se tome en cuenta que la marca tridimensional propuesta es la combinación de todo diseño como un conjunto y en este sentido debe de considerarse todos los detalles que hacen de la marca un signo suficientemente distintivo y susceptible de distinguir los bienes protegidos frente a los de su misma especie o clase. Adicionalmente tómesese en cuenta que la marca tridimensional contiene el famoso praliné, empackado por la empresa que representa y registrado en Costa Rica bajo el registro 226891. **4.-** Invoca la aplicación del principio “tal cual es” y hace referencia al artículo 6 quinquies del Convenio de París.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca. Al respecto expresa su artículo 3: “[...] Asimismo, pueden consistir [las marcas] 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 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.”, (artículo 7 inciso a) de la Ley de Marcas). Asimismo, la doctrina ha manifestado: “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.” (**LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 176**).

Aunado a lo anterior, para efectos de registro de una marca tridimensional, esta no debe referirse a la forma común o corriente del producto o envase, de lo contrario, caería en la prohibición del inciso g) del artículo 7 de la citada ley, ello, por falta de distintividad. La marca para ser registrable debe gozar de aptitud distintiva, siendo, que ésta se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los identifique como tal. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En el caso concreto, si bien el solicitante a folio 15 del legajo de apelación hace una explicación de los rasgos que conforman la forma solicitada, se constata de su simple apreciación, tal y como lo haría el consumidor común de este tipo de productos, que se trata de una caja transparente de forma rectangular, que es la forma común, usual y corriente para empacar los productos, pastelería, confitería, chocolates, productos de chocolate, wafers rellenos y pralinés, a proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional. No considera este Tribunal que las características que se le atribuyen a la forma puedan calar realmente en la mente del consumidor con la profundidad necesaria como para cumplir con la función distintiva que deben tener las marcas en el mercado: el consumidor, al ver el producto, tan solo apreciará que es una “**caja transparente rectangular**”, sin que de la forma como tal pueda extraer cual es el origen empresarial del producto.

Es por ello que, respecto a la caja transparente rectangular, que sublimemente se asimila a un baúl de bordes redondeados, que se destapa en la parte superior dando una transparencia etérea, y su transparencia y forma involucra el producto, es un empaque pequeño evidenciando la calidad del producto, la forma solicitada resulta ser la usual y corriente para dicho tipo de productos, cayéndose en la causal de rechazo contenida en el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya

que otorgar la marca tridimensional solicitada crearía un efecto negativo para los demás competidores en el mercado, puesto que a través de un derecho marcario se crearía una indebida apropiación de una forma que es necesaria para los comerciantes del sector dedicado a productos de chocolates y confitería. Y mal se haría en otorgar la forma tridimensional solicitada para un producto que, por su propia naturaleza, no puede poseerla.

La forma propuesta a pesar de todos los rasgos que esta tiene según lo dicho por el apelante no deja de ser una caja transparente rectangular, por lo que asentir el registro solicitado crearía una distorsión en el mercado, al permitir la apropiación de una forma que es necesaria.

Así las cosas, estima esta Instancia de alzada que otorgar una exclusividad sobre dicha forma, vendría a imponer una restricción injustificada al resto de comerciantes que ya de previo la utilizan. La simplicidad del diseño tridimensional solicitado, hace que dicha forma carezca de la aptitud de hacer distinguir al producto de entre otros de similar naturaleza. En este sentido el ya mencionado tratadista Manuel Lobato explica que: “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 registra 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 forma habitual en el tráfico.” (**op.cit., pág. 178, subrayado nuestro**).

Por lo anterior, estima este Tribunal que el alegato de la empresa recurrente, que su marca no es la forma usual y corriente, y que ésta es lo suficientemente distintiva y susceptible de distinguir los bienes protegidos frente a los de su misma especie o clase, no es admisible; por las razones indicadas líneas arriba.

Respecto a la aplicación del principio “tal cual es” o cláusula “telle quelle”, a que se hace referencia en la apelación, es necesario indicar qué respecto de este principio, entre otros en el Voto No. 2218-200 de las 9:30 horas del 22 de mayo del 2008, este órgano colegiado indicó en lo que interesa:

**“[...] QUINTO. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO TELLE QUELLE CONTENIDO EN EL CONVENIO DE PARÍS.** En el párrafo 12 de la apelación, se hace alusión al principio de registro “tal cual es” contenido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Su texto indica:

“Artículo 6 quinquies. Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es")

A.

1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B.

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no está conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.

C.

- 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.
- 2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D.

Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen. [...]”



De lo anterior, se desprende, que el principio de protección *telle quelle* contenido en el artículo 6 quinquies A.1 del Convenio de París, no es irrestricto, todo lo contrario, en los apartados B y C de esta misma norma se establecen las limitaciones a esta vía especial de registro que con relativa facilidad, permite que las marcas inscritas originalmente en un país unionista sean registradas en otros países de la Unión de París. Sin embargo, de lo indicado en el numeral B. 2, se colige una excepción para la aplicación de la protección “**telle quelle**” es la de la posible afectación “[...] cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, [...] el cual es el presente caso.

En razón de los argumentos expuestos, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal que la marca de fábrica y comercio tridimensional diseño solicitada no es registrable por razones intrínsecas. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Arroyo**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERRERO S.p.A**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:21 horas del 5 de septiembre del 2017, la que en este acto se **confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



tridimensional en clase 30 de la nomenclatura internacional.

**QUINTO. 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, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Luis Fernando Asís Royo**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERRERO S.p.A**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:45:21 horas del 5 de septiembre del 2017, la que en este acto se **confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio tridimensional diseño, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS TRIDIMENSIONALES**

**TG. Tipos de marcas**

**TNR. 00:43:89**