
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0494-TRA-PI



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

MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-4757)

Marcas y otros Signos

VOTO 0307-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con cuarenta y un minutos del doce de junio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de la empresa **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED.**, compañía organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Maryland 21152, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06: 50 horas del 17 de septiembre del 2018.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL. La licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED**, solicitó ante el Registro de la



Propiedad Industrial la inscripción de la marca tridimensional para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: *“cebollas procesadas, ajo, pimientos y semillas comestibles; ingredientes para ensaladas, especialmente trozos de proteína vegetal que tienen sabor a tocino; vegetales deshidratados. Clase 30:” hierbas procesadas, especias, mezclas de especias, condimentos, mezclas de condimentos y mezcla de sazónadores; sal, sal sazónada; sustitutos de sal, pimienta, extractos, aceites no esenciales utilizados como saborizantes alimenticios, ablandador de carnes.”*

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró, mediante resolución de las 10:06:50 horas del 17 de setiembre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como el numeral 24 de su Reglamento y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada...”**. Inconforme con la decisión, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de setiembre de 2018, la apoderada de **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED** interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó como parte de sus agravios lo siguiente: 1-Que la marca tridimensional de su representada tiene una distintividad intrínseca que dicha condición deriva de las características que por sí misma tiene esa marca. 2-Que el signo solicitado pretende proteger productos en clase 29 y 30 de la clasificación internacional, los cuales no tienen ninguna relación, ni siquiera similar que al observarla pueda el consumidor llevarlo a algún tipo de error. 3- Que la forma que desea proteger la marca solicitada es bastante distinta a la que utilizan productos de la misma clase, ya que el diseño cuenta con elementos diferenciadores tales como las bases que tienen forma de triángulos que hacen que la tapa cierre de una manera más fuerte

los envases que cubre. Solicita se anule el rechazo y se ordene al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el proceso de registro del signo.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

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: “[...] *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*”. 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**).

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).

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.

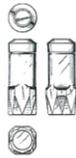
En el caso concreto, si bien la solicitante a folio 17 del legajo de apelación hace una explicación de los rasgos que caracterizan la forma de la marca solicitada indicando, que es bastante distinta a la que utilizan productos de la misma clase, que cuenta con elementos diferenciadores tales como las bases que tienen forma de triángulos que hacen que la tapa cierre de manera más fuerte; considera este Tribunal que las características que se le atribuyen a la forma de esa tapa utilizada para recipientes donde se almacenan usualmente los productos solicitados en la clase 29 y 30 internacional, no logra alcanzar algún grado de distintividad para que el consumidor al ver el producto, pueda conocer cuál es su origen empresarial.

Es por ello que la marca tridimensional solicitada resulta ser la forma usual y corriente para los productos pretendidos, siendo aplicable el artículo 7 inciso a) de la Ley de Marcas, 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 ese tipo de productos.

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.

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.

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 la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06:50 horas del 17 de setiembre del 2018, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca



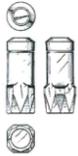
de fábrica y comercio tridimensional en clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional.

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 la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su

condición de apoderada especial de la empresa **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06:50 horas del 17 de setiembre del 2018, la que en este acto se **confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio tridimensional



en clases 29 y 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

Mvv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM