

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2020-0233-TRA-PI

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

LABORATORIOS PISA, S.A de CV, INCORPORATED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2019-11493)

Marcas y otros signos



VOTO 0566-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta y un minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Laura Valverde Cordero**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de **LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V.**, compañía organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio y establecimiento fabril en Avenida España N° 1840 Colonia Moderna, C.P 44190 Guadalajara, Jalisco, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:32: 41 horas del 20 de abril de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María Laura Valverde Cordero** en su condición de apoderada especial de **LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V.** solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca tridimensional de



fábrica y comercio para proteger y distinguir en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza: productos farmacéuticos, preparaciones médicas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; alimentos dietéticos y sustancias para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para seres humanos y animales; yesos, materiales para apósitos; material para dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas; y en **clase 32**: bebidas no alcohólicas, bebidas con sabor a frutas y bebidas de agua.

En resolución dictada a las 09:32: 41 horas del 20 de abril de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada para inscripción por razones intrínsecas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen la licenciada **María Laura Valverde Cordero**, apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS PISA, S.A de CV**, apeló la resolución relacionada, pero indicó en su escrito de apelación visible a folio 25 la hora y fecha de otra resolución; no obstante, el Registro de la Propiedad Industrial endereza el procedimiento y admite la apelación.

Expone en sus alegatos que el Registro en su análisis indica que la marca solicitada es la forma usual del producto, pero no demuestra de manera fehaciente que el diseño que se pretende registrar no tenga suficiente aptitud distintiva y tampoco hace un análisis comparativo con otros diseños inscritos.

Manifiesta que el envase posee detalles distintivos: la sección inferior, representada por el fondo de la botella muestra un fondo cóncavo con cada esquina redondeada y una serie de cuadrados concéntricos en cuyo centro destaca una forma de “X” cóncava también; la sección media representada aproximadamente por dos cuartas partes del cuerpo de la botella, muestra la mayor porción cuadrangular del envase marcado por dos hendiduras; cada lado de la base, muestra una

media luna en el centro; y la sección superior, correspondiente a la zona del hombro y del cuello con inclusión del cierre, muestra un contorno recto, el cual está cortado por una ranura o desnivel que marcan el área de etiquetado, antes de delimitarse claramente la sección previa a la rosca y su respectiva tapa.

Afirma que otras bebidas similares que se encuentran en el mercado no presentan las características descritas para el envase ELECTRO LIFE. Señala que el diseño pretendido goza de elementos distintivos que sugieren que el consumidor promedio logrará ubicar la marca como un ícono y la relacionará directamente con su representada, especialmente por su diseño cuadrangular y con medida en relieve en la superficie lateral.

Agrega que la marca se encuentra inscrita en otras jurisdicciones, que es válido que se consideren esos registros en cumplimiento del artículo 6 quinquies del Convenio de París y aporta una lista de ellas.

Concluye que la marca solicitada sí posee capacidad distintiva y que por lo tanto cumple con los requisitos para constituirse en un registro marcario. Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.

Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA Y EL CONTROL DE LEGALIDAD.

No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho. 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.

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” según lo establece el artículo 7 inciso a) de la Ley de marcas. En este mismo sentido 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, 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. La marca para ser registrable debe gozar de aptitud distintiva, la cual 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 tales. Este Tribunal ha resuelto reiteradamente que un signo es inscribible no solo 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, la recurrente hace una explicación de los rasgos que contiene la forma solicitada y describe la sección inferior, la sección media, cada lado de la base y la sección superior. Es criterio de este Tribunal que las características que se le atribuyen a la forma no pueden 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 figura similar a otras que se encuentran el mercado, sin que de la forma como tal pueda extraer cual es el origen empresarial del producto.

Se determina entonces que la forma solicitada resulta ser la usual y corriente para este tipo de productos, lo que coincide con la causal de rechazo contenida en el inciso a) del artículo 7 de la ley de citas; otorgarle protección a la marca tridimensional solicitada, crearía un efecto negativo para los demás competidores en el mercado puesto que a través de un derecho marcario se otorgaría 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 la forma presentada vendría a imponer una restricción injustificada al resto de comerciantes que ya de previo la utilizan. La simplicidad del diseño tridimensional solicitado hace que esta 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. (Lobato, M., 2020, pág. 178).

En cuanto a los agravios esgrimidos, es preciso señalar que la marca tridimensional fundamenta su distintividad en la forma diferente de la botella y que esta sea captada en la mente del consumidor de manera fácil para que la pueda recordar y distinguir de las botellas que se encuentran en el mercado, en el caso en análisis y las características detalladas que señala la

solicitante resultan de difícil retención para el consumidor, porque la botella ubicada en un estante resulta ser un diseño común y no se puede distinguir del resto de las botellas que hay en el mercado.

Por otra parte, el hecho de que el signo se encuentre inscrito en otras jurisdicciones no es de relevancia para el caso particular por cuanto las marcas se circunscriben al principio de territorialidad; el simple uso de una marca ni aún su registro en un país extranjero son un motivo válido para el otorgamiento del registro en Costa Rica.

En cuanto a la comparación con otros signos inscritos, conforme al principio de legalidad, tanto la autoridad registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias deben fundamentar su decisión única y exclusivamente en los autos que constan en este expediente; otros casos o solicitudes ajenas a este procedimiento, han sido valorados de forma individual y específica, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido a los argumentos expuestos, citas normativas y doctrina señaladas, considera este Tribunal que la marca tridimensional de fábrica y comercio solicitada no es registrable por razones intrínsecas. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Laura Valverde Cordero** en su condición de apoderada especial de **LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:32:41 horas del 20 de abril de 2020, la que en este acto se confirma para que se deniegue la



solicitud de inscripción de la marca en clases 5 y 32 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero en su condición de apoderada especial de LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:32:41 horas del 20 de abril de 2020, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de



la marca tridimensional de fábrica y comercio en clases 5 y 32 de la nomenclatura internacional. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00.43.89