

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0171-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca (tridimensional)

Societe des Produits Nestle S.A., apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2679-02)

Marcas y otros signos

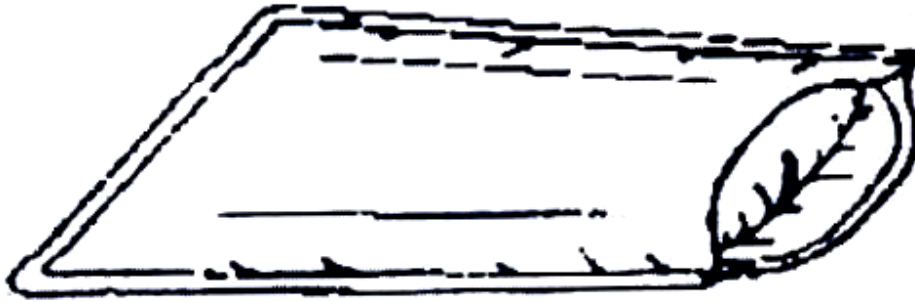
VOTO N° 060-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del once de febrero de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de abril de dos mil dos, el Licenciado Harry Zürcher Blen, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en representación de la empresa **MARS INCORPORATED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



para distinguir alimentos para animales, en clase 31 según el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

SEGUNDO. Que por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciocho de octubre de dos mil dos, Soci t  des Produits Nestl  S.A. se opuso al registro solicitado, aduciendo que a la marca solicitada se le aplica la prohibici n del art culo 7 inciso g de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resoluci n dictada a las doce horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposici n interpuesta y acoger la solicitud de registro formulada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de junio de dos mil siete, la representaci n de Soci t  des Produits Nestl  S.A. apel  la resoluci n final antes referida.

QUINTO. Que a la sustanciaci n del recurso se le ha dado el tr mite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensi n de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resoluci n dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: **1)** Que el señor Harry Zürcher Blen es apoderado especial de la compañía *Mars Incorporated* (ver folios 66 a 68). **2)** Que el apelante, Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representa correctamente a *Societe Des Produits Nestlé S.A.* (ver folios 69 a 71).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge por cuanto el diseño solicitado para su inscripción, en apariencia da la idea de una figura geométrica cuyo lado derecho está representado por una hoja similar a la de una planta. Visto de esta forma, el análisis inicial que le hace el Registro de la Propiedad Industrial es desde el punto de vista de una marca bidimensional. Por otra parte, la oposición presentada por el señor Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **Societe Des Produits Nestlé, S.A.**, de ningún modo hace referencia a que ese diseño podría estar dentro de las llamadas marcas tridimensionales, su disconformidad se basa en lo dispuesto por el literal g) del artículo 7 de la Ley de Marcas que a la letra dice: “...g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto servicio al cual se aplica.*”.

Sin embargo, cuando el solicitante se presenta para contestar la oposición contra su solicitud, lo hace haciendo referencia a que su representada tiene alrededor de 30 registros de la marca tridimensional (Whiskas) Diseño Especial y concretamente expresa: “*Las marcas tridimensionales corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distinguen de productos de su misma clase. Es decir, las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc. En este caso, la marca tridimensional de mi*

representada se sale de lo común y habitual por lo que es susceptible de protección registral.”.

A pesar de estas manifestaciones el Registro al momento de dictar la resolución final, analiza la solicitud presentada como un diseño especial bidimensional y al respecto indica en el **“Considerando Tercero”**: *“Puede verse que el mismo, consiste en una figura rectangular, en cuyo lado derecho aparece una hoja de un árbol. Al realizar el análisis gráfico del mismo se puede observar que cumple con las características de originalidad, novedad y especificidad. Adicionalmente a ello, puede verse que el mismo goza de tres requisitos básicos que debe poseer toda marca, ya que en primer lugar posee perceptibilidad, al poder ser el mismo un signo apreciado por los sentidos humanos; en segundo lugar, se caracteriza por gozar del carácter distintivo, pues permite con facilidad individualizar el producto que busca proteger mediante su eventual inscripción, que en el presente asunto lo es “alimento para animales” y finalmente, es un signo capaz de ser susceptible de representación gráfica. Motivos por los cuales, se puede determinar que los argumentos de la empresa oponente en ese sentido, carecen de validez y por otro lado, se puede indicar con certeza, que el diseño solicitado permite distinguir los productos que se pretende comercializar bajo el mismo, esta última, función esencial que debe cumplir toda marca en el comercio.”.*

Por último el oponente apela y hace alusión, que el diseño especial sometido a inscripción se trata de una marca tridimensional.

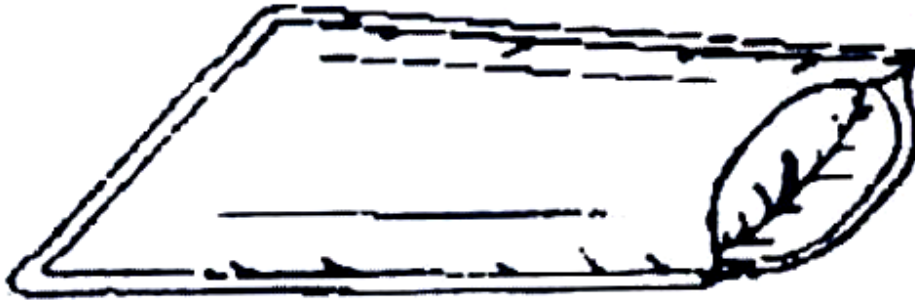
CUARTO. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca. Al respecto expresa su artículo 3: *“(…) Asimismo, 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 añadido entre corchetes no es del original).



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).

Para efectos de la solicitud de registro de este tipo de marcas, ésta se debe ajustar a lo estipulado por los artículos 9 inciso f) de la Ley de Marcas y 16 inciso c) y párrafo final del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante Reglamento), que básicamente exigen que se presente su reproducción en un tamaño mínimo de 8 por 8 centímetros y uno máximo de 10 por 10 centímetros, indicándose que: *“Tratándose de una marca tridimensional, las reproducciones deberán representar el signo en forma gráfica o fotográfica bidimensional. Las reproducciones podrán consistir en una vista única o varias vistas diferentes.”* (Párrafo final artículo 16 del Reglamento). *“Se ha señalado que la representación de estos tipos de signos debe satisfacer no solamente a la Oficina, sino al público en general, incluidos los posibles competidores, que tiene (sic) que comprender que se reivindica como marca.”* (Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Marcas No Tradicionales: Enseñanzas Destacadas, 31 de octubre de 2007, párrafo 6, consultado en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.pdf).

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial acogió la solicitud de registro del diseño especial:



como marca para distinguir alimento para animales. Para ello, la resolución venida en apelación realizó un análisis del diseño solicitado desde el punto de vista bidimensional. Dicho razonamiento es combatido por el apelante, indicando que claramente se trata de un diseño tridimensional, el cual es genérico y carente de novedad.

Es criterio de este Tribunal que el apelante lleva razón en cuanto a este punto, ya que a pesar de que de la solicitud inicial tal y como está expuesta, se derive que se trata de un diseño bidimensional, dando como resultado que se publicara el edicto correspondiente en ese sentido, el mismo solicitante en el escrito de contestación a la oposición, manifiesta, que lo solicitado es un diseño tridimensional correspondiente a la bolsa en donde se empacará el alimento para animales; situación ésta que obliga a esta Instancia a realizar un análisis distinto al vertido por el Registro, que se ajuste a lo expuesto por las partes.

Para que una forma tridimensional pueda constituirse en una marca, debe de analizarse en primer orden, a la luz del inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que impide el registro como marca de una forma tridimensional, que sea la forma usual o corriente del producto, o la forma usual o corriente de su envase, o que sea una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto. En el presente caso, el empaque propuesto es la forma usual o corriente del envase para alimento para animales y otros productos, ya que tal como la afirma el opositor, el diseño propuesto se trata de un envase tridimensional, con una base en forma de óvalo y el cuerpo entero siendo rectangular, por lo que se está ante un empaque totalmente genérico, sin ninguna novedad en



cuanto a sus características, ya que los mismos se pueden conseguir en cualquier local dedicado a vender este tipo de accesorios, e incluso, dicha forma de empaque lo utiliza la solicitante para embolsar comida para gato y así se desprende de la prueba aportada por ese interesado a folios 16 y 17 del expediente.

Tales hechos obligan a este cuerpo colegiado a colocarse en la posición del consumidor común, y al analizar la prueba aportada conforme a la sana crítica, se evidencia que el diseño especial propuesto como marca para distinguir alimento para animales, se trata de una marca tridimensional, ya que corresponde a un tipo de empaque común utilizado por fabricantes de diversos productos, siendo que otorgar un monopolio sobre dicha forma, vendría a imponer una restricción injustificada al resto de comerciantes que ya de previo lo 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, aplicándose la prohibición del inciso g) del artículo 7 de la Ley de cita, que indica que no se registrará como marca una forma que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* 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).

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que la forma de empaque propuesta como marca, es una forma común de empaque para alimentos de todo tipo, por lo que carece de la aptitud distintiva requerida para proteger alimento para animales. Por lo anterior procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial

a las doce horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil siete, la cual se revoca y en su lugar se deniega la solicitud de registro de la marca (diseño especial).

SEXTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil siete, la cual se revoca, denegándose la solicitud de registro de (diseño especial) en clase 31 internacional para distinguir alimentos para animales. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marcas tridimensionales

TG: Tipos de marcas

TNR: 00:43:89