



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0107-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca del signo “SACARINA ANCLA (DISEÑO)**

**LABORATORIOS ANCLA S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-7924)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 1262-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Andrea Gallegos Acuña, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil cincuenta y siete cero cero nueve, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS ANCLA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas diecisiete minutos diecinueve segundos del diecinueve de enero de de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el dos de setiembre de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Andrea Gallegos Acuña, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS ANCLA S.A**, solicitó la inscripción



de la marca de comercio la marca consiste en una botella blanca y tapa azul de forma curva en el centro para distinguir en clase 01 de la nomenclatura internacional:”Sacarina”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas diecisiete minutos diecinueve segundos del diecinueve de enero de dos mil once., resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha primero de febrero de dos mil once, la apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS ANCLA S.A** interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **LABORATORIOS ANCLA S.A** por haber considerado, que en conforme a lo dispuesto por el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la marca **DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA** solicitado, carece de distintividad al tratarse de una figura que no se logra diferenciar de otras botellas tradicionales, ya que corresponde a la forma usual o común de las botellas para contener los productos solicitados por lo que al considerar que el envase al pasar al uso común, impide conforme a la normativa que pueda considerarse como signo con la capacidad de distinguir un producto de otro y consecuentemente carece de la condición primordial para que se pueda registrar como marca.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la compañía **LABORATORIOS ANCLA S.A**, argumentó que el envase tridimensional que se pretende proteger, contiene la suficiente originalidad, ya que el mismo tiene una forma especial en el centro del envase para que sea de cómodo agarre de acuerdo con la anatomía de la mano de la persona y poder servirse del producto con facilidad de acuerdo a sus usos que consisten en unas gotitas para endulzar, que es la sacarina y que por ende no puede excederse del mismo ya que se diseñó el envase para poder servir las gotas con precaución y sin derrames.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción de estos signos, pueden ser por razones **intrínsecas o extrínsecas**. Por motivos **intrínsecos**, derivan de la relación existente entre la marca y el



producto que se pretende proteger, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Por razones extrínsecas, se refiere a derechos de terceros, tal y como se establece en el artículo 8 del mismo cuerpo normativo supra indicado.

Los motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de cita, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*a) 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*

*(...)*

*g)...” No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

De acuerdo con los incisos del artículo citado, la marca es inadmisibles, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”*

En cuanto a la **distintividad** de los productos o servicios que se vayan a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de



distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos a) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,



no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 01 de la nomenclatura internacional: "Sacarina", toda vez que en el presente caso se solicita la inscripción de un diseño de una botella, que constituye la forma común o usual del envase del producto a proteger, con características semejantes a otros productos de la misma especie y que se encuentran dentro del comercio. La marca tridimensional solicitada carece de distintividad, siendo que el diseño solicitado no posee elementos originales ni novedosos susceptibles de apropiación y protección por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y por ende no puede coexistir en el mercado con otros signos que protejan los mismos productos, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS ANCLA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas diecisiete minutos diecinueve segundos del diecinueve de enero de de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Andrea Gallegos Acuña, apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS ANCLA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas diecisiete minutos diecinueve segundos del diecinueve de enero de de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen .- **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

-