



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-817-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE”

LABORATOIRES LA PRAIDE S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2309-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1336-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas con diez minutos del diecinueve de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la compañía **LABORATORIES LA PRAIRIE, S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, con domicilio en Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswill, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, treinta y seis segundos del doce de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el diecinueve de marzo del dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE”**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir preparaciones para el cuidado y de la belleza.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y seis minutos, treinta y seis segundos del doce de junio del dos mil nueve, dispuso: “**POR TANTO / (...) SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”. (destacado en negrita es del original).

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Manuel R. Peralta Volio, en la condición y calidades dicha, interpuso mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de junio del dos mil nueve, recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y tres minutos, treinta y siete segundos del veinticinco de junio del dos mil nueve, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación ante 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso por tratarse de un asunto de puro derecho.

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. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, por considerar, conforme al considerando sétimo de la resolución venida en alzada, que el signo propuesto contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados al producto que se desea proteger en clase3 internacional, lo hace carente de distintividad, por cuanto la marca propuesta por ser una forma usual para envasar preparaciones para el cuidado del cuerpo y belleza resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

Ante dicha argumentación, el representante de la empresa solicitante y apelante, alega que el criterio del Registro para rechazar la marca es incorrecto por cuanto la marca tridimensional solicitada cumple con los requisitos que debe tener todo distintivo marcario para ser objeto de inscripción registral, es una marca original, distintiva y novedosa, se trata de un diseño tridimensional exclusivo, que merece protección, por lo que solicita se acepte la solicitud de inscripción, a efecto de que no se lesionen los derechos de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que el Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como argumentos para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**, los incisos a) y g) del artículo 7 y artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indican, en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 7.- 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 impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.*

(...)

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

(...)”. (negrita es del original).

“**Artículo 2.- Definiciones.** – Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)

Marca. 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”. (negrita es del original)

De los numerales citados, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de aptitud distintiva, siendo, que ésta se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. 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.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que la marca solicitada se refiere a un “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, y en virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un “envase” considera importante este Tribunal definir que se entiende por “envase”. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia



Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 937, “envase” significa: “.m Acción y efecto de envasar// 2. Recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos géneros// 3. Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos”.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 81-IP-2000, Quito, 22 de noviembre del 2000, citando a Areán Lalín, La Protección de las Marcas Tridimensionales, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, Abril 1996, p. 6, señala que:

“Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público. No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.

De las definiciones transcritas anteriormente, debemos decir, que la marca “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, que se pretende inscribir, para proteger y distinguir en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, **preparaciones para el cuidado y de la belleza**, resulta ser, un envase de uso común, el cual no goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene, y a los que hace referencia la empresa apelante no son suficientes como para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen cuando miran otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que perciben los ojos de esos



consumidores, es la forma usual y común de un envase, en la que se van a envasar los productos señalados anteriormente, de ahí, que los elementos que le atribuye como distintivos la empresa apelante a la marca tridimensional solicitada, no son suficientes para decir que el “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, es un signo apto para ser registrable. De lo contrario, se estaría actuando de forma contraria a lo dispuesto en el inciso g) del numeral 7, que exige el requisito de la distintividad de la marca, elemento que no contiene el envase presentado.

De ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro **a quo**, cuando citando la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, de las dieciséis horas, cinco minutos, del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, manifiesta:

“(...) el que el envase que se solicita registrar haya pasado 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 (...) Por lo anterior, valga recalcar que, cuando se pretenda registrar un envase como marca tridimensional, debe éste poseer una forma característica especial, por cuanto como marca va a distinguir y a diferenciar el producto que contiene”.

Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario tener claro, que en tratándose de una marca tridimensional, la forma intrínseca del envase debe ser inusual, de ahí que para acceder al Registro de marcas tridimensionales la forma del envase debe contener un elemento original y arbitrario, que le impriman características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir y percibir el envase y el producto contenido en el mismo del de otras empresas que identifican sus productos con una marca de envase determinado.



QUINTO. De tal forma, y tomando en consideración lo expuesto en líneas atrás, tenemos que el signo solicitado no es registrable, ya que conforme a lo prescrito en el artículo 2 de la Ley de Marcas citado, tal diseño no tiene las características o individualidades suficientes para distinguir o diferenciar los productos de un comerciante respecto de productos de la misma clase pertenecientes a otro competidor dentro del mismo mercado, sucediendo que los detalles descritos en la solicitud no generan en el consumidor la “aprehensión” o reconocimiento que le permita retener en su mente tal diseño, para luego diferenciarlo de otros envases que se utilizan para los mismos productos.

En razón de lo expuesto en líneas atrás, considera este Tribunal, que la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, se enmarca dentro del campo de la marca inadmisibles, al aplicársele la causal contemplada en el inciso g) del numeral 7 de la Ley de repetida cita, pues nótese, que el signo pretendido constituye una forma de envase no aceptado como marca conforme se analizó en líneas atrás.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, treinta y seis segundos del doce de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma, con base en el fundamento legal aquí dicho.

SÉTIMO. 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, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIES LA PRAIRIE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, treinta y seis segundos del doce de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma, por las razones aquí dichas. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53