



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-709-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO DE TRIDIMENSIONAL DE BOLSA”

Rolando Javier Siman Daboub y Ricardo Ramón Ernesto González Giner, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2014-9430)

Marcas y Otros Signos

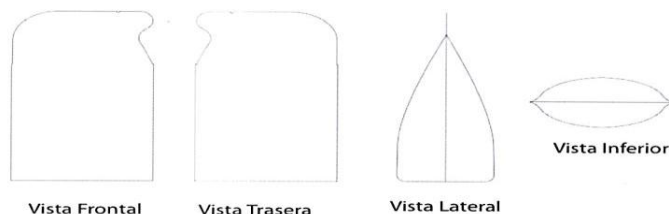
VOTO N° 179-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del diecinueve de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, mayor, de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y tres-cuatrocientos cuarenta y cuatro, en su condición de apoderado de los señores **Rolando Javier Siman Daboub**, de nacionalidad salvadoreña, titular del documento único de identidad número 02621404-1 y con número de identificación tributaria número 0614-150271-003-3, y **Ricardo Ramón Ernesto González Giner**, de nacionalidad salvadoreña, titular del documento único de identidad número 020744467-4, con número de identificación tributaria 0614-160550-001-1, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el once de junio del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, de calidades y condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo



como marca fábrica y de comercio tridimensional para proteger y distinguir: “café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, especias, hielo, especialmente salsas”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto del dos mil catorce, resolvió: “**POR TANTO / [...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en la condición y calidades dicha, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de junio del dos mil catorce, recurso de apelación, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y dos minutos, once segundos del diez de setiembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca tridimensional de fábrica y comercio para la protección de: “café, arroz, y sagú y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo de hornear, sal mostaza, vinagre, especias, hielo, especialmente salsas”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado, por considerar, que otorgar el derecho marcario pretendido por el solicitante conlleva a un detrimento del sistema de libre competencia, pues el uso exclusivo de una forma común o usual para este tipo de productos brinda ventaja al titular frente a otros titulares de productos de la misma naturaleza, por ende, no goza de aptitud distintiva.

El representante de los recurrentes, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de junio del dos mil catorce, manifestó estar inconforme con la resolución impugnada, y en virtud de la audiencia de quince días conferida por esta Instancia de Alzada, mediante resolución de las nueve horas, quince minutos del dieciocho de diciembre del dos mil catorce, en su escrito de expresión de agravios presentado el veintitrés de enero del



dos mil quince, argumenta que el calificador está calificando la marca por su similitud con el resto de diseños similares en el mercado y no por el elemento innovador, que es precisamente lo que lo distingue del mercado. El consumidor cuenta con la capacidad suficiente para percibir la diferencia entre distintos empaques.

Indica también, que el Registrador aborda el tema de la “distintividad” en las marcas tridimensionales, haciendo una lacónica referencia al Voto N. 260-2011 de las 09:10 del 26 de agosto del 2011, siendo, que se trata de un concepto jurídico indeterminado, es un hecho que potencializa el argumento de esta representación sobre la falta de fundamentación evidenciada en la resolución de las 11:31:43 del 22 de agosto del 2014.

Aduce que el diseño tridimensional solicitado no es de uso común, y es fundamental hacer notar que las afirmaciones hechas por el Registro son erróneas y carecen de fundamento fáctico real., porque en este momento no hay producto alguno similar en el mercado que contenga el método de apertura tan original, económico y novedoso, hecho que fue constatado con visitas a todos los supermercados del país.

Además señala, que las características proporcionadas por la forma original y arbitraria del producto –en tanto que también constituye el valor agregado de la marca solicitada-, son lo suficientemente inusuales y arbitrarias a fin de permitirle al público distinguir y percibir el empaque y su contenido del de otras empresas. Por lo que conceder la inscripción de la marca tridimensional al diseño solicitado, constituye una protección necesaria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 “tridimensional (diseño)”, los incisos a) y g) del artículo 7, y 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.

[...]”.

“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”.

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 el artículo 3 párrafo primero de la Ley de Marcas, refiere a las marcas tridimensionales, y éste relacionado con el artículo 2 del mismo cuerpo normativo, establecen que el signo debe ser capaz de identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por un competidor de otros idénticos o similares, con el objetivo que el público consumidor los diferencie, sin caer en confusión alguna. Ya que de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la ley mencionada, no podrá registrarse como marca un signo que carezca de distintividad.

En el caso que nos ocupa, el distintivo marcario solicitado a registro constituye un signo tridimensional. Sobre esta figura marcaria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que:

“Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. [...] la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas [...]” **(Proceso 099-IP-2012. MARCA: EXHIBIDOR DE CHUPETAS. Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce).**

En la doctrina, se ha señalado que las marcas pueden ser tridimensionales: “cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios.” **(Secretaría de**



Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, 2004 pág. 18).

Así las cosas, al igual que otros tipos de signos, como los bidimensionales que resultan de mayor circulación en el mercado para distinguir los productos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional, como la internacional (Véanse los artículos 2, 3 y 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) inciso 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) y así ha sido congruente la doctrina marcaria, al señalar que: “la capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, **“Tratado Sobre Derecho de Marcas”**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).

Tenemos que la forma solicitada se refiere según el propio dicho de la empresa solicitante, a un **“diseño tridimensional de un empaque especial de tamaño mediano con forma de bolsa y con particularidad distintiva de la parte superior del empaque y lugar de apertura, la cual consiste en un pico especial para facilitar la salida del producto y evitar el derrame del mismo [...]”**, para la protección de: “café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, especias, hielo, especialmente salsas”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta descripción lleva a este Tribunal a determinar que el diseño tridimensional (empaque-bolsa) que se está



proponiendo para registro, ya existe en el mercado, y es la forma usual de empaque que le ha dado el comerciante para ofrecer sus productos al consumidor. Siendo, que esa forma de bolsa que se encuentra en el comercio, cumple el mismo fin que pretende el solicitante, cual es la de embolsar los productos, por lo que el signo carece de aptitud distintiva intrínseca, dado que en el mercado hay bolsas con características iguales o similares, lo que se desprende de los mismos ejemplos a los que hace referencia la empresa solicitante a folios 39 a 44 del expediente. Por lo que considera esta Instancia de Alzada, que la forma de bolsa, para empacar los productos descrita por la solicitante, no es distintiva porque como se dijo líneas atrás, existen muchas en el mercado con esa forma de bolsa.

Lo expuesto anteriormente, lleva a este Tribunal a concluir, que la inscripción de la marca de fábrica y de comercio diseño tridimensional (empaque-bolsa) se solicita sobre una forma que en el comercio es habitual o usual respecto a los productos, y los elementos a los que refiere la empresa solicitante a folio 2 del expediente, a saber, “**diseño tridimensional de un empaque especial de tamaño mediano con forma de bolsa**”, no son suficientes para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen cuando miran otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado. Obsérvese además, que los solicitantes, en su escrito de expresión de agravios, folios 76 y 79, afirman que “[...] **el extremo inferior del diseño es el propio de una bolsa tipo “stand up”** [...]”, “[...] **hago incapié en que mis representados no pretenden el registro de una genérica bolsa tipo “stan-up”, la cual no es novedosa ni original [...]**”, manifestación que viene a confirmar, que esa marca tridimensional solicitada es la forma usual que tienen otras bolsas en el mercado para empacar diferentes productos, incluyendo los que pretenden protegerse, por lo que el signo solicitado, cabe reiterar, carece de aptitud distintiva intrínseca.

Por lo anterior, cabe señalar, que no es suficiente solicitar la inscripción de un diseño tridimensional “bolsa” para poder otorgar la protección registral, pues para ello, es necesario que el dibujo contenga elementos adicionales que lo hagan distintivo. De manera que la marca propuesta no logra aportar ninguna característica especial, esto es precisamente lo que el



público consumidor requiere para poder encauzar de manera eficaz sus pretensiones de compra. De manera que la marca propuesta, considera esta Instancia de Alzada, no es factible de protección registral de conformidad con la causal de irregistrabilidad por razones intrínsecas contenida en los **incisos a) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

El solicitante también señala, que ese diseño tridimensional de empaque especial de tamaño mediano con forma de bolsa, cuenta **“en la parte superior del empaque y lugar de apertura con un pico especial para facilitar la salida del producto y evitar el derrame y desperdicio del mismo”**, e indica, a folio 76 del expediente, que **“el extremo superior del mismo es único en el mercado, y que, por las cualidades y ventajas comerciales que presenta en contraste con sus homólogos, el signo tridimensional solicitado permite que el consumidor lo diferencie e identifique”**. Además, resalta que lo que busca es el registro de una bolsa tipo **“stand-up” con un sistema de abre fácil que minimiza el contacto del producto contenido dentro con el ambiente circundante una vez que éste ya fue abierto**”, y a folio 78 del expediente agrega que el diseño **“se trata de un empaque diseñado con sentido de conciencia ambiental que proporciona las mismas ventajas de una bolsa tipo “stand-up” con cierre de tapa rosca, pero que al estar compuesto de un único material se facilita la gestión de reciclado”**. Estas descripciones relacionadas con la reproducción que representa el signo de gráfica bidimensional, en diferentes vistas (Ver folio 2 y Resultando Primero) contiene indicaciones sobre elementos puramente funcionales del diseño. Estas referencias indican que lo que se busca en el objeto es una utilidad o bien un efecto funcional de la bolsa, y por tanto esa forma per se de conformidad con lo establecido en el inciso **b) del artículo 7** de la Ley de Marcas, en Costa Rica se encuentra vedada la protección.; sin que lo anterior implique un prejujuamiento sobre la capacidad o posibilidad que el diseño pueda llegar a ser protegible, por medio de un modelo de utilidad, lo cual deberá ser dilucidado a través de una solicitud planteada al efecto.

Por consiguiente, y en razón de lo señalado anteriormente, es necesario resaltar, que las



características proporcionadas al signo solicitado por parte de los aquí apelantes, no son elementos que puedan considerarse inusuales o arbitrarios, a efecto de obtener la inscripción del distintivo marcario, sino por el contrario, éstas son de carácter técnico-funcional, que impiden su registro. Y por otra parte, resulta importante indicar, a la empresa solicitante que tales características dan ventajas técnicas o funcionales al producto que se va a distinguir con el signo, pero no rasgos de distintividad marcaria intrínseca, tal y como lo pretenden hacer ver en el presente caso.

Los aspectos apuntados anteriormente, llevan a este Tribunal a determinar, que el argumento expuesto por los apelantes, en cuanto a que el acto administrativo dictado por el Registro de la Propiedad Industrial carece de motivación-fundamentación, no es de recibo, ya que el **a quo**, lleva razón en indicar “que el pico especial para facilitar la salida del producto, no resulta ser un elemento que [...] le otorga distintividad”, pues como se dijo líneas atrás, ese es un elemento de tipo técnico o funcional que da ventajas al producto que se va a distinguir con el signo, y que de acuerdo al inciso b) del artículo 7 de la Ley de Marcas, no es registrable.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de los señores **Rolando Javier Siman Daboub** y **Ricardo Ramón Ernesto González Giner**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**.

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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de los señores **Rolando Javier Siman Daboub** y **Ricardo Ramón Ernesto González Giner**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del veintidós de agosto del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG. TIPOS DE MARCAS

TNR. 00.43.89

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR .00.41.53