

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0173-TRA-PI

Solicitud de Registro de la marca de fábrica y de comercio “Diseño Especial”

GAS TOMZA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. N° 2004-341)

VOTO No 268-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil cinco.

Recurso de Apelación interpuesto por la ***Licenciada Karla Villalobos Wong***, mayor, soltera, Abogada y Notaria, vecina de Sabana Oeste, San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil treinta y seis-trescientos setenta y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa de esta plaza **GAS TOMZA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos veinticuatro segundos del cinco de abril de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Diseño Especial”, para distinguir cilindros de gas metálicos, así como cualquier otro tipo de recipiente para gas de uso doméstico, comercial e industrial, tanques y/o contenedores metálicos de gas estacionarios y portátiles, haciéndose reserva del color anaranjado, en clase 6 de la Clasificación Internacional.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el quince de enero de dos mil cuatro, el señor José Samuel Sandoval Conde, mayor, casado una vez, ciudadano guatemalteco, ejecutivo, vecino de Guatemala, con pasaporte guatemalteco número PGTM 11010101004859530, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **GRUPO TOMZA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “Diseño Especial”, en Clase 6 de la Clasificación Internacional, para distinguir cilindros de gas metálicos, así como cualquier

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

otro tipo de recipiente para gas para uso doméstico, comercial e industrial, tanques y/o contenedores metálicos de gas estacionarios y portátiles, haciéndose reserva del color anaranjado, y mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil cuatro, se indica que “*por un error involuntario en la solicitud de inscripción de la marca arriba reseñada se indicó que la solicitante era GRUPO TOMZA, S. A., cuando en realidad es GAS TOMZA DE COSTA RICA, S. A.*”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas quince minutos veinticuatro segundos del día cinco de abril de dos mil cinco dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada...*”

TERCERO: Que contra la citada resolución, la empresa GAS TOMZA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó recurso de apelación oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que el signo distintivo cuenta con suficientes elementos objetivos y jurídicos para que se considere que es suficientemente distintivo y que procede su inscripción como marca, ya que no se pretende obtener la exclusividad de la forma del cilindro de gas, sino el registro del conjunto marcario “forma color anaranjado”, el cual se aleja del concepto usual o corriente en el mercado respectivo, convirtiéndolo en un signo que cumple con el requisito de distintividad, toda vez que en Costa Rica la forma color usual en el mercado es el cilindro de color metálico o gris, por lo que la aplicación del color naranja sobre la forma del cilindro, con certeza será capaz de distinguir los productos de su representada, ya que la marca tridimensional la constituye inseparablemente la forma de un cilindro en color anaranjado.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

PRIMERO: Por la forma en que se resuelve este asunto, no es necesario exponer una relación de hechos probados y no probados.

SEGUNDO: **En cuanto al fondo. A.-) Sobre las marcas: 1.-)** De acuerdo con calificada doctrina, la marca es definida como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. En la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000), los artículos 2° y 3° recogen las características y requisitos básicos que debe contener la marca para ser registrable, a saber : a) su perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; b) su distintividad, que es la función esencial de la marca, y radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que requiere que un signo, para ser registrado, pueda ser descrito mediante el uso de palabras, gráficos, figuras, etc., lo que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca. De esta manera, conforme a la legislación marcaria, un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley.

2.-) Dentro del género marcario existe una gran variedad de posibles signos registrables, así la marca tridimensional forma parte de esa especie, la cual puede “consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas...” (artículo 3° Ley de Marcas). En igual sentido, este tipo de marca debe reunir en su configuración las características señaladas (perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica), toda vez que como signo distingue el producto que contiene, de otros en el mercado, jugando un papel preponderante. Doctrinariamente, se ha señalado que las marcas pueden ser tridimensionales *“cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envase 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.) **3.-** Así, 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, así lo dispone tanto la normativa nacional como la internacional (véanse los artículo 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas , artículo 20 de su Reglamento y el artículo 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883). Respecto al carácter distintivo el TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, en la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001 señaló “...*A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.” Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal,...”.* Bajo esa línea de pensamiento, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, y en especial dentro de las marcas tridimensionales, debe ser suficiente, de tal modo que no induzca a error. El autor, Jorge Otamendi, pone de ejemplos las botellas de Coca Cola, Pepsi Cola, Old Parr, y nos señala que: “...*En todos estos casos bastará con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan. Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables.”* (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, tercera Edición, Abeledo Perrot - Buenos Aires, pág.48.) **B.-) Sobre la resolución apelada . 1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7º, incisos a) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DISEÑO ESPECIAL”, por cuanto el mismo se compone de la forma usual y corriente del producto que se quiere proteger y por ende, carece de características o elementos de novedad importantes que hagan que el distintivo solicitado sea diferente a otros que circulan en el mercado nacional y por carecer de toda distintividad. **2.-)** Por

su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el signo tridimensional diseño especial es suficientemente distintivo, cuenta con la carga distintiva adicional del color y lo que se pretende es la inscripción del conjunto marcario “forma-color anaranjado”, ya que es de conocimiento general, que el tono habitual o usual en el mercado respectivo, es el color gris o metálico, lo que hace que la marca solicitada posea suficiente aptitud distintiva, de conformidad con lo que al efecto señala el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, constituyendo el color anaranjado, delimitado dentro de la forma del cilindro, el elemento que constituye la verdadera carga distintiva y diferenciadora. No obstante, teniendo a la vista las fotografías del envase aportadas por la sociedad recurrente, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el a-quo para denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada. En efecto, el distintivo marcario que se pretende inscribir carece de distintividad, novedad y originalidad, características que impone el artículo 7 incisos a) y g) de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que debe cumplir un signo para registrarse como marca, por cuanto es evidente que el color anaranjado del cilindro no resulta ser un elemento que le aporte ninguna novedad, ni le otorga distintividad como para que por sí mismo represente un signo que distinga el producto que se pretende registrar; por el contrario no le agrega ninguna característica que se salga de lo habitual. Puede verse, en este sentido, la sentencia No. 23 IP-98 del Tribunal Andino de Justicia, dictada en Quito, Ecuador, el 25 de setiembre de 1998, en la que indicó, en lo que interesa lo siguiente: *“Al referirse el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otra (sic) formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado. Estas formas, como sostiene Martínez Miguez, afecta a aquellas “cuya utilización resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden, o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen” (cita de Fernández-Novoa, ob. mencionada, pág. 85). No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusivo para nadie. En cambio, la forma de los productos que no represente la usual o común, la necesaria o indispensable, y que tenga la particularidad de ser distintiva para el producto, produciendo en el consumidor un especial criterio o percepción, podría ser considerada como marca tridimensional...”* Así las cosas, 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

capacidad de distinguir un producto de otro, y consecuentemente, carece de la condición primordial para que se pueda registrar como marca. Al estar frente a un envase que está en el dominio público, y es usado por quienes venden iguales o diferentes productos, podría darse un riesgo de confusión indirecta, toda vez que, el consumidor ante productos similares ofrecidos en envases similares o iguales, que lo único que lo distinguen sería el color anaranjado, podría suponer que provienen del mismo productor o comercializador, y, en este sentido se ha manifestado que “... *El riesgo de confusión existirá en la falta de distintividad del signo amparado por la marca que lleve al público consumidor a engaño. La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.*”(Véase la resolución en el Proceso 81-IP-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 20 de marzo de 2002). 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, a efecto de no incurrir en la prohibición contemplada en el artículo 7, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en forma expresa establecen: “**Artículo 7º.- Marcas inadmisibles pro 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*”. **4.)-** Por lo considerado anteriormente, debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada en este asunto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos veinticuatro segundos del cinco de abril de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

TERCERO: 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, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la señora Karla Villalobos Wong, en su condición de Apoderada Especial de la empresa de esta plaza **GAS TOMZA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos veinticuatro segundos del cinco de abril de dos mil cinco, la cual 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.**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. William Montero Estrada