



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1258-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ENVASE (diseño)

Organización Terpel S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 244-2009)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 287-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asis Royo, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos treinta y siete cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintidós minutos cuarenta y un segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el quince de enero de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Luis Fernando Asis Royo, apoderado especial de la compañía **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**, sociedad organizada bajo las leyes de Colombia domiciliada en Carrera 7 No 71-21. Oficina 1303, Torre B, Bogotá DC 48, solicitó



la inscripción de la marca de comercio: en clase 04 para proteger y distinguir: aceites y grasas industriales, lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas, de fabricación de la compañía **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** El diseño consiste en una botella con su tapa y asa, ambas de forma especial y en color rojo tinto. El asa de la botella se eleva hasta la altura de la tapa y en ella se observan cuatro muescas. Del lado izquierdo se observan tres líneas curvas en la sección del cuerpo de la botella. La primera de estas líneas siendo la que está más al centro de la botella parte del lado derecho haciendo un leve medio arco sobre la base, misma que en su lado derecho tiene tres ranuras y se hace reserva del color vino tinto.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas veintidós minutos cuarenta y un segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha catorce de octubre de dos mil nueve el señor Luis Fernando Asis Royo, 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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.. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El señor Luis Fernando Asis Royo, apoderado especial de la compañía **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la marca solicitada por su representada tiene efectivamente suficientes elementos para considerarse novedosa y distintiva frente a los otros productos de la misma especie, que al respecto se debe tomar en cuenta la descripción detallada de la botella, su color y los productos que se pretenden proteger, tal y como se indicó en la solicitud,” una botella con su tapa y asa, ambas de forma especial y en color rojo tinto. El asa de la botella se eleva hasta la altura de la tapa y en ella se observan cuatro muescas. Del lado izquierdo se observan tres líneas curvas en la sección del cuerpo de la botella. La primera de estas líneas siendo la que está más al centro de la botella parte del lado derecho haciendo un leve medio arco sobre la base, misma que en su lado derecho tiene tres ranuras”, que ninguna botella en el mercado para productos como los que protege la marca que se pretende inscribir en clase 04 tiene estas características.

Este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar el diseño solicitado por el apoderado de la compañía **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A** , por haber considerado “(...)a)El **DISEÑO**



TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (Envase de Aceite), como bien lo apunta el registrador, “no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; nótese que por su conformación no resulta ser novedoso, no existe la originalidad necesaria que requiere todo elemento marcario para que pueda ser inscrito debidamente, carece de toda distintividad al tratarse de un envase común “(...) se denota claramente la ausencia de elementos de novedad y originalidad que debe conllevar una marca para ser sujeta de protección registral, y en razón de lo anterior se contraviene lo dispuesto en el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos d) que la marca analizada en su integridad, carece de distintividad, al estar conformada su diseño tridimensional por uno poco novedoso y conocido por la población (...) 1.-) En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7°, incisos a) y g) de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”, por carecer de toda distintividad, novedad y originalidad al tratarse de un envase de uso común utilizado por varias empresas que se dedican a la venta y distribución de líquidos, sobre todo de agua de manantial...”

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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 por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.



Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, 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 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea la forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya 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 04: aceites y grasas industriales, lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas, de fabricación de la compañía **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**,

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anteriormente considerado, procede este Tribunal a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asis Royo, apoderado especial de la compañía **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veintidós minutos cuarenta y un segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Luis Fernando Asis Royo, apoderado especial de la compañía **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veintidós minutos cuarenta y un segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza

-