



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2010-0233-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “DISEÑO ESPECIAL”

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 8717-06)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No 347-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con cuarenta minutos del ocho de setiembre del dos mil once.

Recurso de apelación presentado por el **Licenciado Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, abogado, vecina de Curridabat, San José, titular de la cédula de identidad número ocho- cero setenta y tres- quinientos ochenta y seis, en la condición de apoderado especial registral de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, cédula jurídica tres- cero cero cuatro- cero cuarenta y cinco mil dos, con domicilio en el Coyol de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con catorce minutos y veintiocho segundos del cuatro de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de setiembre de 2006, el Licenciado Jorge Pattoni Sáenz, en su condición de apoderado generalísimo de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, en **clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger envases para yogurts.



SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, catorce minutos, veintiocho segundos del cuatro de febrero del dos mil diez, rechazó la solicitud de inscripción de la marca presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de marzo de 2010, interpuso recurso de apelación.

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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen 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 considera que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El representante de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**DISEÑO ESPECIAL**” en **clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger envases para yogurts. En virtud de esa solicitud, la

Voto N° 347-2011



Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción, por considerar que la marca propuesta contiene elementos poco distintivos y carentes de distintividad, no cumpliendo con los requisitos de originalidad y novedad, por ser un diseño de un envase de uso común utilizado por quienes comercializan este tipo de productos embotellados transgrediendo el artículo 7 literales a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa solicitante, en su escrito de expresión de agravios alega que el envase que motiva este procedimiento no es cualquier envase, es un envase especialmente confeccionado a solicitud de la Cooperativa, por lo que no hay un envase en el mercado que tenga esta figura debido a que fue confeccionado bajo sus requerimientos, ideándose un envase diferente precisamente para diferenciarse, diseñado con una forma especial producto de muchas investigaciones, tratándose de un envase propio y diferente de todos los demás, queriéndose que el consumidor reconozca y no se confunda con ningún otro en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como argumentos para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio **DISEÑO ESPECIAL**, los incisos a) y g) del artículo 7 y el numeral 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De las normas citadas, 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 otro, 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 otras causales de impedimento de registro comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En virtud de lo anterior, tenemos, que la jurisprudencia de este Tribunal, siguiendo al tratadista Manuel Lobato, ha interpretado la causal contenida en el inciso g) antes transcrito, en el sentido, de que la causal de “falta de aptitud distintiva” ha de aplicarse, entre otros supuestos, cuando el signo pretendido:

“(…) se circunscribe a las marcas indistintivas en términos absolutos, por sí mismas, sin relación con los productos o servicios distinguidos. En esta línea se consideran marcas carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marcas de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo). Éste es el criterio mantenido por la OAMI: «cuando la marca sea excesivamente simple por estar constituida por una línea, un cuadrilátero o un color, o bien es excesivamente compleja y decora simplemente el producto», Resolución Sala 3.ª de recursos OAMI 13-VII-1998, TELEBINGO.” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 209).” (Voto 078-2006 de las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil seis). (el subrayado no es del texto original).

De ahí, que se puede afirmar que una marca carece de aptitud distintiva, cuando por su **simplicidad o complejidad**, no sirva para distinguir a un producto o servicio de otro igual o de similar naturaleza.



En el caso que nos ocupa, considera este Tribunal, que la marca de comercio  , cae, entre otros supuestos y conforme se dirá, en el campo de la marca sencilla, por lo que las causales



contempladas en los incisos a) y g) del numeral 7 aplicadas por el Registro **a quo**, para declarar el rechazo de la solicitud de marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, tienen sustento legal. Nótese que contrario a lo alegado por la parte recurrente considera este Órgano Colegiado que el signo pretendido tiene la forma de un envase común lo cual no es aceptado como marca, careciendo de distintividad marcaria, lo que impide a este Tribunal aceptar la pretensión de la recurrente.

Partiendo de lo antes dicho, tenemos, que la marca propuesta, en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger envases para yogurts, se refiere a un envase con una forma normal dentro de las que comúnmente se utilizan en el mercado por lo que la expresión figurativa indicada no puede considerarse, tal y como lo pretende hacer ver la empresa apelante en su escrito de expresión de agravios, en una marca con un contorno y forma diferente (distintiva), por cuanto la misma no reúne el requisito esencial para que una marca sea objeto de protección, cual es la de gozar de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene, no son suficientes para causar ante los consumidores que observen el producto una impresión diferente a la forma usual y común de un envase lo cual le menoscaba su aptitud para poder distinguir sus productos, de ahí, que no reconoce este Tribunal que la forma le atribuya distintividad, no siendo un signo apto para ser registrable, de lo contrario se estaría actuando en forma contraria a lo dispuesto en el inciso a) del numeral 7 de la Ley de Marcas, en concordancia con su inciso g).

En definitiva, y tomando en consideración la normativa, la doctrina y jurisprudencia citada, este Tribunal es del criterio que, la falta de distintividad que ostenta el signo propuesto, hace que la misma no pueda ser elegible para ser registrada, imponiéndose el rechazo de la solicitud presentada.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J



publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial registral de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y veintiocho segundos del cuatro de febrero de dos mil diez, 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