

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-0410-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “DISEÑO TRIDIMENSIONAL”**

**BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 12392-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

**VOTO N° 586-2008**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del veinte de octubre de dos mil ocho.**

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.**, una compañía organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y un minutos y cincuenta y cinco segundos del cuatro de junio de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticinco de setiembre de dos mil siete, la licenciada Denise Garnier Acuña, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio tridimensional que a continuación se inserta:



para proteger y distinguir cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos, en clase 34 de la Nomenclatura Internacional, el cual es descrito así: una figura tridimensional, donde la vista del frente es de un color azul oscuro, con un círculo grande y otro más pequeño dentro de éste en color blanco y las palabras Lucky strike en letras de fantasía blancas. Sobre este una línea recta delgada que con la figura de una iguana en color azul y del lado izquierdo la palabra nites en letras de fantasía color blanco. La vista lateral es de color azul con celeste con un círculo negro en la parte superior. Y la vista de arriba es también en color azul y celeste con la palabra Lucky strike y debajo de estas la palabra nites en letras de fantasía color blanco.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, treinta y tres minutos y treinta y un segundos del tres de setiembre de dos mil siete, dispuso: “...Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...). **NOTIFÍQUESE**”.

**TERCERO.** Que la Licenciada Dense Garnier Acuña, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**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 Luis Jiménez Sancho, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que la apelante, Licenciada Denise Garnier Acuña, representa correctamente a ***BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.*** (ver folio 4).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7°, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca tridimensional (diseño especial), por considerar que el distintivo marcario solicitado, no es susceptible de protección registral, ya que el mismo asociado al producto a proteger, carece de distintividad, novedad y originalidad, por tratarse de la forma usual de una cajetilla de cigarros.

Por otra parte, la representante de la empresa recurrente, destacó en la audiencia conferida por este Tribunal, que la marca propuesta incluye rasgos propios y muy diferenciadores de los demás empaques para el mismo producto lo que la hace registrable como marca tridimensional, arguyendo, como casos en condiciones similares, el registro de las marcas Kent (diseño) y Viceroy (diseño) y el que se haya podido registrar la misma aplicación Lucky Strike Nites como marca tridimensional en países como República Dominicana, Ecuador, México y Perú. Además, solicita que se le admita y/o continúe con el registro como Lucky

Strike Nite y Diseño en caso de que se considere que la marca propuesta no se pueda registrar.

**CUARTO. SOBRE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES.** Dentro del género marcario, existe una gran variedad de posibles signos registrales que incluyen a la marca tridimensional, tal y como dispone el artículo 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puede consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas, en lo relativo a este tipo de marca el artículo citado expresa: “(...) *Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.*”

Al respecto, 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).

Bajo tal concepción, la misma norma establece la inadmisibilidad de un registro como marca cuando consista en “*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.*”, (artículo 7 inciso a) de la Ley de Marcas).

Así las cosas, al igual que otros tipos de signos, 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 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) y así ha sido congruente la doctrina marcaria, al señalar 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, Argentina, pág. 48).

De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que como marca, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que la legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva.

En esta línea, el autor Manuel Lobato señala que: “...*las formas se admiten a registro siempre que no sean formas necesarias para el uso común en el sector comercial en que se desarrolle el producto o servicio que dicha forma distingue. De otro modo, la exclusiva ostentada por el titular de la marca obstaculizaría la libre competencia del producto o servicio identificado (...) El registro de una marca tridimensional debe preceder al uso de la forma en el tráfico por otros competidores. Dicho registro evitará que los competidores copien la forma y la usen lo que llevaría a un uso generalizado de la forma. Así, cuando el uso de la forma se generaliza, la marca está privada de carácter distintivo, por ser forma usual del producto y no puede registrarse posteriormente.*” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 176,178).

**QUINTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamenta su rechazo

en el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que establece que el signo solicitado, asociado al producto a proteger, resulta ser la forma usual de una cajetilla de cigarros, manifestación que acepta parcialmente la apelante, pues en su alegato mostrando su inconformidad, señala “si bien es cierto tenía la forma usual del producto al cual se aplicaba, la misma incluía rasgos propios y muy diferenciadores de los demás empaques para el mismo producto”.

Teniendo a la vista el diseño especial, insertado en el resultando primero, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro para denegar la solicitud de inscripción de la marca tridimensional (diseño especial), consistente en una cajetilla, por cuanto, a pesar que se arguyen por el recurrente rasgos propios y muy diferenciadores de los demás productos, considera este Tribunal que es la forma que se solicita registrar y que se pretende poner al mercado la que se protege, no así la parte denominativa y figurativa que se le adhiere, forma que en este caso no se diferencia de la figura común y habitual que poseen otras cajetilla utilizadas por varias empresas que se dedican la venta y distribución de los mismos productos que se enlistan, lo que provoca que carezca de distintividad, elemento que, como se analizó supra, es esencial de la marca, tal y como lo impone el inciso g) del referido artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el que respecto a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, prohíbe la registración en caso de que el signo distintivo: *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*.

En cuanto a lo aducido por la recurrente, en relación a que existen registros de casos similares para lo cual cita las marcas Kent (diseño) y Viceroy (diseño), tal argumentación no es de recibo, porque la inscripción previa de marcas similares a la que ahora se solicita, no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en el expediente levantado en su oportunidad. Para estos efectos, existe independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

Asimismo, la Licenciada Garnier Acuña alega que la marca presentada ya fue registrada en países como República Dominicana, Ecuador, México y Perú. Al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro (Artículo 6.1 del Convenio de París; además, de este Tribunal, Votos 270-2005 de las 9:30 horas del 17-11-2005 y 003-2006 de las 15:15 horas del 2-1-2006).

**SEXTO.** Por último, la recurrente solicita a este Tribunal que en caso de que considere que la marca propuesta no se pueda registrar como marca tridimensional, se admita y /o continúe con el registro de la marca tal como LUCKY STRIKE NITE Y DISEÑO, en donde se proteja el diseño propuesto.

Sobre tal solicitud, estima este Tribunal que resulta improcedente, ya que lo que se solicita es un cambio en la petitoria o la pretensión inicial (folios 1 al 3), habiéndose dictado ya una resolución definitiva en primera instancia, tal y como se razonó en el Voto 449-2008 del 18 de agosto de 2008 de este Tribunal; dicho voto entre otras cosas establece: “...**RESPECTO DE LA INTANGIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN EN EL TRÁMITE MARCARIO:** *El artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone en lo conducente: “Objeto: La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos...”.* Por su parte, los artículos 9 y 10 siguientes, regulan los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de una marca, procedimiento que culmina con la expedición, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de un “certificado de registro”, expedido al titular de la marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias (artículo 19). De estos numerales se infiere claramente que en nuestro país, al igual que el resto de los países latinoamericanos, se ha adoptado el sistema de adquisición

marcaria denominado de “registro atributivo”, aunque el principio sufre algunas excepciones. Las marcas deben obligatoriamente, ser registradas si se quiere gozar de la protección legal, misma que queda claramente definida en el literal 25 de la Ley de Marcas, que en su encabezado reza: “**Derechos conferidos por el registro.** El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes y servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión (...).

Desde esta perspectiva, adquiere vital importancia “la petitoria” o “pretensión” que se plasme en la solicitud de inscripción de un signo distintivo, como se suelen llamar indistintamente en el derecho procesal, pues ésta constituye el fin concreto que el administrado persigue, es decir, las declaraciones que pretende se hagan mediante un acto administrativo de inscripción registral. Esa pretensión o petitoria es, por tanto, el *petitum* de la solicitud o rogación, lo que se pide sea reconocido o declarado a favor de quien se presenta como titular de una marca u otro signo distintivo.

Para Couture “la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica, y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva; en otras palabras, la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica.”. (Artavia Barrantes (Sergio), “Derecho Procesal Civil”, Tomo III, Editorial Jurídica Dupas, I Edición, San José, 2005, p. 23).

Haciendo un análisis análogo de lo que ocurre en el proceso civil, se ha dicho al respecto que “La petitoria fija las pretensiones sobre las cuales el juez debe resolver, incurriendo en incongruencia, por *ultra petita* o *extra petita*, si concede más, o cosa diversa de lo pedido. Ese *petitum*, al igual que los hechos, debe ser claro, preciso e individualizado, pues como afirma

*Couture, la relación de la estructura formal que se da entre la demanda y la sentencia se explica por la existencia de un paralelismo, de una cierta correspondencia entre las partes de la demanda y las de la sentencia, que justifica el que aquélla se formule de manera clara y coherente.” (Ibídem, p. 23-24).*

*Al igual que sucede con una demanda civil, en la que sin pretensión no puede ser cursada, la solicitud de registro de un signo distintivo, debe ser clara y completa. En el caso de las marcas, debe cumplirse con todos los requisitos que señala el artículo 9 incisos e) al h) y 10 de la Ley de Marcas. Si existiera alguna omisión o error, los mismos pueden ser subsanados dentro de los quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud (artículo 13). Eso implica que, fuera de este término, no resulta posible pedir la modificación o ampliación de la pretensión, pues ello violaría los principios de lealtad, igualdad y probidad procesal, sobre todo cuando ya se ha superado el requisito de la publicación del edicto en el Diario Oficial, que posibilita la oposición de terceros.*

*No debe confundirse el petitum de la solicitud con la causa petendi o fundamento de la pretensión, que sería el conjunto de hechos jurídicamente relevantes en los que se funda la pretensión. El artículo 11 de la Ley de Marcas, respecto de ésta última si admite su modificación bajo ciertos supuestos: “El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse (...)”*

*Nótese que lo que la norma prevé (en el artículo 11º) es una variación no sustancial en los elementos denominativos o del diseño de una marca solicitada, o una limitación de la lista de productos a proteger, pero no el supuesto, por ejemplo, que se haya requerido la inscripción de nombre comercial y que al final del procedimiento se pida registrarla como una marca. O*

*bien, que habiéndose rogado la inscripción de una marca, luego de dictada la resolución definitiva por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se pida volverla a tramitar como una señal de propaganda.*

*Si bien es cierto la Ley de Marcas es omisa en cuanto al tema de la ampliación de las pretensiones, el artículo 313 del Código Procesal Civil, que resulta de aplicación supletoria por este Tribunal Administrativo, conforme lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, al respecto nos marca los supuestos en que ello sería posible: “La demanda y la reconvencción podrán ampliarse por una sola vez en cuanto a la pretensión formulada, pero deberá hacerse, necesariamente, antes de que haya habido contestación. En la resolución que se tenga por hecha la ampliación se hará de nuevo el emplazamiento.*

*Después de la contestación o de la réplica, y hasta antes de que se dicte sentencia en primera instancia, la demanda y la reconvencción también podrán ampliarse, pero únicamente en cuanto a los hechos, cuando ocurriere alguno de influencia notoria en la decisión, o hubiera llegado a conocimiento de la parte alguno anterior de la importancia dicha, y del cual asegurare no haber tenido antes conocimiento (...)*

*De esta disposición legal quedan claros los límites temporales que encuentra la ampliación de pretensiones de la demanda en el proceso civil: antes de darle curso, antes de notificarse o antes de que el demandado conteste. Y esto es diferente de la ampliación de los hechos, en donde se presupone y requiere que sean de “influencia notoria”, que sean novedosos, o bien, que no siendo contemporáneos, no tuviera la parte conocimiento anterior de ellos. Además, esta ampliación sólo cabe antes de que se dicte sentencia de primera instancia.*

*Trasladando estos principios al procedimiento administrativo de inscripción de un signo distintivo, podríamos entender que también existe la regla de la intangibilidad de la*

*pretensión, salvo si se hace antes del examen de forma de la solicitud o en el límite temporal contemplado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En esta hipótesis, y en las de modificación de la solicitud, a la que hace alusión el artículo 11, debe entenderse que proceden antes de que se dicte la resolución definitiva por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial – la cual agota la Primera Instancia – y que deviene en el acto administrativo que acoge o deniega la registración del signo solicitado.”*

Lo anterior, lleva a determinar, que lo que se solicita es una variación sustancial, pues luego de haberse solicitado el registro de una marca tridimensional, se ruega dentro del mismo trámite como marca bidimensional, lo cual se considera contrapuesto con la normativa, ya que el artículo 11 prevé variaciones no sustanciales a realizarse antes del dictado de la resolución definitiva por parte del Registro de la propiedad Industrial.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal concluye que lo procedente en el presente asunto es declarar sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña en su condición de apoderada especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y un minutos cincuenta y cinco segundos del cuatro de junio de dos mil ocho, la cual se confirma.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña en su condición de apoderada especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y un minutos cincuenta y cinco segundos del cuatro de junio de dos mil ocho, 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.55**