



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1019-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca tridimensional de fábrica y comercio.**

**RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5401-2012)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 0593-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas y quince minutos del veintidós de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos y siete segundos del once de setiembre de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

I. Que mediante memorial presentado el 11 de Junio del 2012 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición dicha, formuló la solicitud de inscripción como marca tridimensional de fábrica y comercio



1

Para proteger y distinguir: En clase 01, Productos químicos destinados a la industria ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”. En clase 05, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y dos minutos y siete segundos del once de setiembre de dos mil doce, dispuso: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995(...), SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”**

**III.** Que inconforme con la citada resolución, el **Licenciado Montero Sequeira**, mediante escrito presentado el 17 de Setiembre del 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante; siendo que el **a quo** declaró sin lugar la revocatoria y admitió el de apelación en virtud del cual conoce esta litis este tribunal.



**IV.** 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca tridimensional



de fábrica y comercio, considerando que dado el envase presentado como marca tridimensional sí es común o usual para el tipo de productos que pretende proteger en las clases 01 y 05, no demostrando dicho signo distintividad, contraviniendo a los incisos a) y g) de del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante indica que se encuentra totalmente disconforme con los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida, e indica que el diseño tridimensional solicitado por su representada conforma un signo altamente distintivo, original y que se encuentra de conformidad a los requisitos establecidos en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que en distintas resoluciones del Tribunal Registral Administrativo se tratan de casos



muy similares al presente , cuyos argumentos son aplicables al caso concreto con el fin de continuar con la inscripción del signo aquí solicitado.

Continua mencionando que se puede observar que la marca de su representada no constituye la forma usual del producto, por el contrario esta presenta una serie de bordes, figuras y diseños que la vuelve altamente distintiva y con las cuales el consumidor se identificara plenamente al no ser un envase cualquiera, por el contrario tiene una amplia carga distintiva, no teniendo el consumidor promedio necesidad de que la misma se encuentre de alguna forma etiquetada, distinguirá la botella de su representada con base en sus características especiales las cuales la hacen ampliamente distintiva.

Agrega que las marcas deben ser analizadas desde la perspectiva del consumidor promedio y no de un especialista en derecho, en ese sentido al analizar la marca de su representada desde la perspectiva del consumidor promedio es claro que la misma es altamente distintiva con respecto a los envases normalmente utilizados para este tipo de productos, para lo cual cita jurisprudencia del Tribunal.

**TERCERO. 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 propuesta los incisos a) y g) del artículo 7 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.*

*(...)”.*



Además del anterior artículo es importante citar para mayor claridad en el artículo 2 de la ley de rito:

*“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 capacidad que tiene el signo para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un empresario de otro, y permite que el consumidor o usuario los distinga 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 comprendidas en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que la forma solicitada se refiere a una botella, y, en virtud que nos encontramos en presencia de la forma tridimensional de un envase, considera importante este Tribunal definir qué se entiende por éste. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 937, define envase como: *“.m Acción y efecto de envasar// 2. Recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos géneros// 3. Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos”.*



Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 23-IP-98 y por resolución dictada el 25 de setiembre de 1998, señala que:

*“Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales. Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable.”.*

La marca tridimensional consistente en un envase puede ser registrable siempre y cuando el público consumidor no perciba dentro del comercio que está frente a una forma usual o habitual en la que se presentan los productos a distinguir, de ahí que para acceder a su inscripción éste debe contener algún elemento original y arbitrario que le imprima características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir y percibir el recipiente y el producto contenido en él del de otras empresas. Al respecto, hay que tener en cuenta que el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece como causal de rechazo por razones intrínsecas, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica.

Sobre las marcas tridimensionales Francia y la Unión Europea han establecido:

*“La forma y el embalaje de un producto pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio. En la legislación francesa y en la comunitaria ambos signos están contemplados como signos figurativos que pueden constituir una marca, aunque estas marcas tridimensionales han de satisfacer requisitos adicionales además de los exigidos para las marcas tradicionales. El incumplimiento de los requisitos de carácter distintivo y función*



técnica sigue siendo el motivo más frecuente para la denegación de marcas tridimensionales.(...) La falta de carácter distintivo es el primer motivo para el rechazo de las marcas tridimensionales, en particular cuando se trata de formas o embalajes "puros", es decir, sin signos verbales o motivos gráficos. Los examinadores comunitarios de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) son mucho más estrictos a este respecto que los franceses. (...)A juicio de la OAMI, la forma o embalaje no bastan para que el consumidor medio identifique un producto o un fabricante. Cuanto más se aproxima la forma cuyo registro se solicita a la forma típica o natural del producto, menor será su carácter distintivo para los examinadores de la OAMI. Esto hace que resulte mucho más difícil probar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales. (...)Tanto la legislación francesa como la comunitaria prohíben el registro de signos tridimensionales cuyas características esenciales cumplan una función técnica. El motivo es simple: el monopolio de marca sobre esos signos impediría injustamente a los competidores comercializar productos idénticos o similares que cumplieran esa función. Tanto en la jurisprudencia francesa como en la comunitaria se estima que la función técnica ha de determinarse atendiendo exclusivamente al signo tridimensional en cuestión, sin analizar si podría obtenerse el mismo resultado con signos tridimensionales de forma diferente; no obstante, las resoluciones dictadas a este respecto en ambas jurisdicciones varían ampliamente.(...)En 2004 el Tribunal Supremo de Francia se pronunció en contra del registro de la forma de la píldora LEXOMIL, que facilitaba partir la píldora, porque la misma función podía cumplirse con otras formas de píldora. Sin embargo, en 2005 el Tribunal de Apelación de Versalles anuló la resolución, dictaminando que la forma de la píldora LEXOMIL no cumplía una función técnica, con lo que se abrió la vía para el registro de otras formas de píldora como marcas en Francia. Por su parte, la OAMI ha estimado repetidamente que los surcos de una píldora cumplen una función útil para su ingestión y no confieren a la píldora una identidad comercial específica, por lo que no ha lugar a su registro. Al evaluar este criterio, la Oficina de Marcas y los tribunales de Francia emplean, como la OAMI, un concepto amplio de la función técnica. Así, el Tribunal Europeo de Justicia, por ejemplo, confirmó una decisión anterior de la OAMI relativa a la anulación parcial de una marca tridimensional que consistía en la pieza básica del juego de construcción Lego (Asunto N°T-



*270/06), dictaminando que la adición de características no esenciales sin función técnica era irrelevante mientras la forma considerada globalmente siguiera cumpliendo una función técnica, es decir: la forma de la pieza tridimensional de Lego cumple la función técnica de la construcción con independencia de cuánto se altere la altura o el diámetro de sus dientes o la proyección de éstos en el interior de las piezas. En cualquier caso, aunque podría aducirse que esos parámetros no son los únicos empleados para lograr el resultado deseado, es evidente que la pieza está diseñada para facilitar su acoplamiento. (...) (Revista de la OMPI, Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria)*

En el caso bajo estudio, la marca tridimensional de fábrica y comercio solicitada, consiste en una botella que tiene una forma cilíndrica típica y presenta como elementos distintivos solamente relieves que consisten en surcos horizontales en la parte superior y en la parte superior entradas ovaladas como las que se pueden apreciar en los envases de gas donde las entradas laterales sirven para hacer girar el envase y adaptarlo al lugar donde entran. Se trata de elementos comunes que se usan en el comercio para envasar productos y en conjunto no presentan una distintibilidad tan marcada como para que el consumidor los pueda interpretar como envases – marca, es decir, especialmente diseñados para distinguirse por su forma de los comunes y caracterizar e identificar el producto con su fabricante, ya que los elementos como hemos dicho son comunes y no generan una situación de sorpresa o asombro que pueda llevar al consumidor a pensarlo como un signo distintivo usado para diferenciar el producto de los de su competencia simplemente por la forma de la botella que en la parte superior presenta hendiduras equidistantes las cuales con frecuencia son utilizados para mejorar el agarre de la botella para abrirla y las ranuras paralelas a lo ancho de la botella son de uso ya conocido por lo que en su conjunto el envase no presenta elementos novedosos que permitan al consumidor distinguirlo frente a otras formas comunes. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que se confirma.

**CUARTO. 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado el **Licenciado Aarón Montero Sequeira** representando a la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos y siete segundos del once de setiembre de dos mil doce, la cual se confirma,

denegándose el registro como marca tridimensional de fábrica y comercio . 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

### **MARCAS TRIDIMENSIONALES**

#### **TG: TIPOS DE MARCAS**

**TNR: 00.43.89**

#### **Marcas Inadmisibles**

##### **TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR: 00.41.53**