



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0320-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL (BOLSA DE YUTE)”

GRUPO CAFÉ BRITT S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8292-03)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 955-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del trece de agosto de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **Paul Drew Espinal**, mayor, casado, empresario, vecino de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad número 8-0068-0629, en su condición de Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **EDP SALIC S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con quince minutos y treinta y seis segundos del seis de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el quince de diciembre del dos mil tres, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Ainhoa Pallarés Alier**, mayor, casada una vez, Abogada colegiada por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, España, vecina de San José, Calle 21, Ave. 6 & 8, #630, Costa Rica, formuló la solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y de comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL (BOLSA DE YUTE)**” en **clase 33** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir: “Licor de café”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de abril de 2005, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CAFÉ VOLIO S.A.**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, fundamentándola en el artículo 7, inciso a), b), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978.

TERCERO. Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de abril de 2005, el señor **Paul Drew Espinal**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **EDP SALIC S.A.**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando similitud con la marca de su propiedad inscrita bajo el Registro No. 77045 “**DISEÑO ESPECIAL TRIDIMENSIONAL**”.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con quince minutos y treinta seis segundos del seis de octubre de dos mil ocho, en lo que interesa, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / (...) *se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **EDP SALIC S.A.**, y declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **CAFÉ VOLIO S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL**” en clase 33 internacional; presentada por **AINHOA PALLARES ALIER** en representación de **GRUPO CAFÉ BRITT S.A.**, la cual se deniega. (...). **NOTIFÍQUESE**”.*

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2008, el **Paul Drew Espinal**, en representación de la empresa **EDP SALIC S.A.**, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las nueve horas del nueve de junio de dos mil nueve, expresó



agravios.

SEXTO. 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 lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra un hecho con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de Probado: El derecho inscrito de la empresa oponente EDP SALIC S.A., titular de la marca de fábrica inscrita “**DISEÑO ESPECIAL CAFÉ RICA**”, bajo el registro número 77045, en clase 33 internacional, para proteger y distinguir licor. (ver folio 213)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra de interés para la resolución de este proceso el siguiente hecho con ese carácter: No se probó el uso anterior de la marca utilizada primordialmente para distinguir al producto “**GOLDEN CREAM**” ni su presentación para inscripción en el Registro dentro de los términos del artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL (BOLSA DE YUTE)**”, declarando con lugar la oposición interpuesta por la Licenciada **Denise Garnier Acuña** en representación de la empresa **CAFÉ VOLIO S.A.**, y



declarando sin lugar la oposición interpuesta por el señor **Paul Drew Espinal** en representación de la empresa **EDP SALIC S.A.**, fundamentándose en los siguientes aspectos:

“Según se aprecia la marca solicitada es de carácter tridimensional, compuesta por una bolsa de Yute de la India con dos agarraderas de madera en forma de círculo y una ventana en la parte frontal donde se puede apreciar el producto que se introduce en la misma. Debe tomarse en cuenta que con respecto al diseño que el oponente alega en escrito de oposición, se trata de un saco que contiene el producto GOLDEN CREAM el mismo no se analizará ya que no se aportan pruebas alegadas ni que la misma haya sido presentada ante este registro como se indica, por lo tanto no se realiza análisis que demuestre uso anterior del mismo. Respecto a la marca DISEÑO ESPECIAL de la bolsa de CAFÉ RICA se indica que el mismo se trata de un saco o bolsa de yute para contener una botella de licor de café. Se trata de una marca de tipo mixta ya que además del diseño de bolsa, contiene el elemento denominativo CAFÉ RICA y unas hojas de café que adornan la bolsa. Nótese que las diferencias entre ambas marcas son obvias no solo por cuanto la marca inscrita es de tipo mixta, las palabras CAFÉ RICA, le otorgan distintividad necesaria para no confundir al consumidor respecto al producto que se pretende proteger con la misma sino que además, el diseño de la bolsa es distintivo, tanto por su forma como por las hojas de café que la adorna.

En relación a la marca solicitada se trata de un diseño tridimensional de una bolsa de yute de la India con dos agarradas de madera en forma circular y una ventana transparente en su parte frontal que permite visualizar el contenido de la bolsa. Tiene además una mariposa en la parte superior frontal y no cuenta con ningún elemento denominativo que la distinga.

Como se nota, existen suficientes diferencias entre las marcas en conflicto ya que la marca inscrita es una marca mixta con elementos denominativos y figurativos que la distinguen en el mercado para proteger licores, mientras que la solicitada aún y cuando se indica que se trata de una bolsa para empacar licor de café no presenta la misma



forma ni elementos de la marca inscrita además que tiene la ventana transparente que la hace diferente a la marca inscrita.

En cuanto al cotejo ideológico, debe indicarse que siendo la marca inscrita CAFÉ RICA además de contener las palabras antes indicadas, contiene unas hojas de café en su diseño, lo que da la idea de que el producto que se pretende proteger por la misma está compuesto o contiene café, se trata entonces de una marca evocativa, distintiva por sí, mientras que el diseño solicitado no contiene elementos denominativos que la distinguan ni da una idea clara de los productos que se pretenden proteger con la misma. Ideológicamente no guardan similitud entre ellas.

Por todo lo anterior, es claro que entre las marcas cotejadas, no existe ninguna similitud desde el punto de vista visual, fonético o ideológico. Es evidente las diferencias existentes entre ellas, siendo además que la marca inscrita es distintiva y original tanto por su parte denominativa como por los elementos figurativos que la componen. Debe entonces denegarse la oposición planteada por la empresa EDP SALIC S.A.

Respecto al escrito de oposición presentado por CAFÉ VOLIO S.A. en el cual se alega que la marca solicitada carece de originalidad y distintividad respecto a los productos que se amparan, lleva razón el oponente ya que al analizar la bolsa solicitada como marca tridimensional se denota claramente que se trata de una forma usual de empaquetar no solo botellas de licor sino además diversos productos, que aún y cuando se trata de una bolsa de yute y con una ventana transparente en la parte frontal, debe tomarse en cuenta que los licores generalmente están empaquetados de manera que en su parte frontal sea vea claramente la marca de la botella y el producto. Que la forma cuadrada de la bolsa y los aros de madera constituyen una bolsa normalmente utilizada como se indica anteriormente, para empaquetar diversos productos, entre ellos licores, por lo que el consumidor promedio al observar este tipo de bolsa en el mercado no podría diferenciar el producto de que se trata, lo que podría inducirlo a error al tratar de adquirir un determinado producto, esto causaría eventualmente perjuicios a los demás empresarios que desean utilizar bolsas similares para empaquetar. No cuenta entonces este signo con la



carga de distintividad y originalidad necesaria para poder constituir derechos marcarios y además puede causar perjuicio a los empresarios del ramo, puesto que como hemos dicho anteriormente, no posee suficiente aptitud distintiva ya que el signo solicitado se constituye en uno que en la naturaleza de la actividad comercial es utilizado, en un diseño usual, común y por tanto genérico, por lo que contraviene el art. 7 inciso g) de la Ley de Marcas, no siendo posible la protección registral de la marca solicitada, debe acogerse la oposición presentada y en consecuencia rechazarse la solicitud presentada.”

Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente en el escrito de apelación radican en que el rechazo de la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio citada, violenta el derecho que tiene su representada sobre la marca de su propiedad, inscrita bajo el registro No. 77045, como marca tridimensional en clase 33 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir licores, por lo que solicita se declare con lugar la oposición presentada por su representada, con lo cual se evitará no solo el registro erróneo de una marca cuya distintividad es ficticia, sino que ayudará a poner un alto a los actos de competencia desleal que ha venido realizando la empresa CAFÉ BRITT, S.A., al comercializar sus productos con una presentación que los hace altamente confundibles con los productos de su representada con continuar con los trámites de inscripción de la marca solicitada para no lesionar los derechos de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA OPOSICIÓN INTERPUESTA POR LA EMPRESA APELANTE EDP SALIC S.A. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, utilizó los argumentos anteriormente expuestos para rechazar la oposición interpuesta por la representación de la empresa **EDP SALIC S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL**



(**BOLSA DE YUTE**)”, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro **a quo**, al manifestar:

*“(…) Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que respecto a la oposición planteada la empresa **EDP SALIC S.A.** se deniega la misma ya que no existen suficientes elementos similares entre las marcas como se indica en escrito presentado, como para hacer caer en error al consumidor sobre el producto que está adquiriendo. En relación a la oposición planteada por **CAFÉ VOLIO S.A.** se admite la oposición planteada ya que se considera que lleva razón el mismo al indicar que la marca **DISEÑO TRIDIMENSIONAL** no cuenta con los elementos de originalidad y distintividad necesarios para constituir derechos marcarios (...)*”.

Además, para este Tribunal, el artículo 7 inciso b) de nuestra Ley de Marcas prohíbe el registro de la marca (debe entenderse tridimensional), que consista en “... *Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica...*”. La marca propuesta consiste en una bolsa de yute, cuya agarradera constituye un aro de madera sujeto en cada cara superior, presentando en sus dos tercios inferiores dos ventanas verticales rectangulares, en plástico, por lo que se permite observar el producto que hay en el interior de la bolsa, “*para proteger licor de café*”. Si bien es cierto estamos frente a una forma no tradicional de cómo se presentan usualmente las bolsas en el mercado (especialmente por el uso de materia transparente en la cara frontal de la bolsa), ello sólo le da un efecto funcional a la bolsa, y por tanto, esa forma per se no es registrable, conforme al artículo supra citado. Por lo demás, la forma usual que tienen otras bolsas usadas en el mercado para empacar diferentes productos, entre ellos licores.

En consecuencia, carece de distintividad (art. 7 inciso g) de la Ley de Marcas), pues en las marcas tridimensionales no puede entrar a protegerse el material utilizado, su calidad, la capacidad adaptada para almacenar el producto (por ejemplo, en este caso, una o dos botellas de licor), pues estos son elementos que dan ventajas técnicas o funcionales al producto, pero no



rasgos de distintividad marcaria intrínseca. No puede darse exclusividad o protección a una forma necesaria del producto, o al estuche, bolsa o empaque adaptado a ese producto que lo va a contener, pues estos deben quedar a disposición de todos los agentes del mercado.

Lleva razón el Registro al denegar la oposición presentada por la empresa **EDP SALIC S.A.**, pues la marca tridimensional propuesta y la marca inscrita de la oponente (registro No. 77045), no tienen similitudes relevantes, dado que lo único que tienen en común es que ambas son hechas de yute. Por otra parte, la marca que el oponente dice estar siendo usada en el comercio con anterioridad, no está inscrita ni se presentó a inscripción dentro del término que establece el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas, ni hubo prueba del uso, razón por la que no pudo ni puede ser considerada en el cotejo marcario realizado en ambas Instancias.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que lleva razón el registro al acoger sólo la oposición presentada por la empresa **CAFÉ VOLIO S.A.**, por razones intrínsecas, como se explicó supra, debiendo rechazarse el argumento de la parte que hubo incongruencia en la resolución definitiva, alegando que ya el examen de fondo estaba superado, pues al fin y al cabo corresponde al Director y al Subdirector del Registro de la Propiedad Industrial decidir sobre la inscripción de una marca, máxime si entra a resolver oposiciones de terceros, por lo que el criterio que originalmente haya tenido el Registrador para avalar la inscripción de una marca, autorizando el edicto por ejemplo, puede ser revocado por su superior jerárquico en cualquier momento.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Paul Drew Espinal**, en su condición de Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **EDP SALIC S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro



de la Propiedad Industrial a las quince horas con quince minutos y treinta y seis segundos del seis de octubre del dos mil ocho, la cual en lo apelado, se confirma.

SEXTO. 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 2º 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, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Paul Drew Espinal**, en su condición de Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **EDP SALIC S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con quince minutos y treinta y seis segundos del seis de octubre del dos mil ocho. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles. Oposiciones Inadmisibles.

TNR.00.41.53