

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2009-0625-TRA-PI-48-11**

**Oposición a inscripción de la marca de comercio “DOS PINOS DISEÑO ESPECIAL”**

**ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 8722-06)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## **VOTO No 1122-2011**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del trece de diciembre del dos mil once.

Recurso de apelación presentado por el **Licenciado Fernando Vargas Winiker**, mayor, soltero, abogado, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos diez- setecientos sesenta y nueve, en la condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía **ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos setenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro, con domicilio en San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y tres minutos y treinta segundos del siete de setiembre 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 “**DOS PINOS DISEÑO ESPECIAL**”, en **clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger envases para yogurts.



**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Setiembre del 2007, el Licenciado José Paulo Brenes LLeras en representación de **ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

**TERCERO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y tres minutos y treinta segundos del siete de setiembre de dos mil diez, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**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 la Jueza Mora Cordero, 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 “**DOS PINOS DISEÑO ESPECIAL**” en **clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger envases para yogurts, la cual fue acogida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial por considerar que goza de distintividad suficiente para poder ser registrada, debido a que no se trata de una marca tridimensional por lo que no puede revestirse de una ventaja técnica según lo que indica el oponente, y no estar en presencia de las prohibiciones absolutas del artículo 7 de la Ley de Marcas, sean los incisos a), b) y g), el signo resulta distintivo y registrable, por lo que se declaró sin lugar la oposición.

Por su parte, la representante de la empresa solicitante, en su escrito de expresión de agravios alega que la resolución impugnada es contraria a Derecho por cuanto el diseño del envase solicitado incurre en las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de Marcas, debido a que se trata del diseño de un envase que es de uso común y que no presenta ningún elemento distintivo, salvo la marca nominativa que no agrega distintividad al diseño por lo que solicita que se revoque la resolución impugnada y se rechace la presente solicitud.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR.** Una característica fundamental 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.<sup>a</sup> 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, estima este Tribunal, que la marca de comercio solicitada, cae, entre otros supuestos y conforme se dirá, en el campo de la marca sencilla, por lo que no concuerda con lo resuelto por el **a quo**, dado que las causales contempladas en los incisos a) y g) del numeral 7, son elementos suficientes para declarar el rechazo de la solicitud de marca **“DOS PINOS DISEÑO ESPECIAL”**. Analiza este Órgano Colegiado la marca no como un diseño tridimensional, sino como una marca mixta donde el diseño no aporta ninguna distintividad, en

contrario a lo decidido por el Registro de la Propiedad Industrial, se considera que el signo pretendido contiene elementos genéricos y de uso común en virtud de que tiene la forma de un envase común en razón de que en el mercado existen diseños similares para los mismos productos, lo que hace que la marca diseño no sea novedosa y tienda a confundir al consumidor del producto a distinguir, por lo cual no puede ser aceptado como marca, careciendo de distintividad marcaria.

El artículo 28 de la Ley de Marcas establece la limitación para proteger marcas con elementos contenidos en ellas que sean de uso común y siendo que el signo solicitado reviste características de uso común, esos elementos que no estén protegidos lleva a confusión al consumidor quien va dirigido al producto causando esto la imposibilidad de registrarlo.

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 solicitante como 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, debiendo revocarse la resolución antes citada.



**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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Fernando Vargas Winiker**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la compañía **ENVASES COMERCIALES (ENVASA) S.A.**, por las razones aquí dadas, y por ende se revoca la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y treinta segundos del siete de setiembre de dos mil diez. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

Solicitud de inscripción de la marca

**TE.** Requisitos de inscripción de la marca

**TE.** Inscripción de la marca

Marcas intrínsecamente inadmisibles

**TG.** Marcas inadmisibles

**TNR.** 006055