

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0730-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE”

LABORATOIRES LA PRAIDE S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 9656-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1494-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con diez minutos del nueve de diciembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Eugenia Carazo Golcher**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y uno-cuatrocientos treinta y siete, en su condición de apoderada especial de la sociedad **EMBOTELLADORA AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L** sociedad debidamente inscrita según las leyes de la República de Perú, Avenida La Paz, Lote cuarenta y uno, Capitana Huachipa, Luringancho, Chosica, Lima quince en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, treinta y seis segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el treinta de setiembre del dos mil ocho

ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, de calidades y condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, veintidós minutos, treinta y seis segundos del cuatro de febrero del dos mil nueve, dispuso: “**POR TANTO / (...) SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”. (la negrita es del original).

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, en la condición y calidades dicha, interpuso mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de febrero del dos mil nueve, recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas, diecinueve minutos, seis segundos del veintiuno de abril del dos mil nueve, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación ante este Tribunal, por esa circunstancia conoce esta Instancia.

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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **I-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**SPORTSADE**” a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula de persona jurídica número 3-101-295867, según consta del registro número **141470**, desde el 25 de setiembre de 2003, vigente hasta el 25 de setiembre de dos mil trece, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, **bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.** (Ver folios 63 a 64).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, por considerar, conforme al considerando sétimo de la resolución venida en alzada, que el signo propuesto contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados al producto que se desea proteger en clase 32 internacional, lo hace carente de distintividad, por cuanto la marca propuesta por ser un diseño de botella de bebida de uso común la cual es muy usada por las empresas que comercializan este tipo de productos embotellados, resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, literales a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además, porque contiene en el mismo la palabra “sporade” dado que corresponde a la marca inscrita “SPORTSADE”, por cuantos ambas marcas protegen productos que se encuentran en las misma clase de nomenclatura

internacional., por lo que existe similitud, lo cual podría causar confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos.

Ante dicha argumentación, la representante de la empresa solicitante y apelante, alega en su escrito de agravios que la marca que solicita su representada es una marca tridimensional, que además de incluir una palabra, incluye un diseño. Por lo tanto en su conjunto, es evidente que dicha marca tridimensional es susceptible de ser reconocida por el consumidor, y no será confundida con la marca denominativa sportsAde de Productora la Florida, por cuanto de la comparación de la marca “**TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**” solicitada y la marca “**SPORTSADE**” inscrita, no existe similitud fonética.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<u>SPORTSADE</u>	<u>SPORADE</u>
Productos	Productos
Clase 32. Protege y distingue bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.	Clase 32. Para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.” (la negrita es del original el subrayado no es del original)*

Los productos son idénticos y en otros similares, bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”
(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, el “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE” contiene la palabra “**SPORADE**”, por lo que resulta ser una marca tridimensional mixta, siendo, que la misma guarda similitud con la marca inscrita “**SPORTSADE**”, la cual como puede apreciarse es del tipo denominativo, compuestos únicamente por letras y por una sola palabra. Vemos como comparten 7 letras, reduciéndose la diferencia a las letras “**TS**”, ya que las letras con que inicia cada uno de las expresiones y su finalización son idénticas, las cuales están colocadas en el mismo orden en ambas palabras. Si en este nivel, lo que las asemeja es el uso de las letras “**SPOR**” y “**ADE**”, y las diferencia el uso de las letras “**TS**”, vemos como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se puede afirmar que en el nivel **gráfico** existe similitud, y el diseño de la botella no agrega distintividad alguna.

Desde el punto de vista **fonético** al ser pronunciadas, claramente se denota una gran similitud entre ambas. “**SPORADE**” suena de una forma muy similar a “**SPORTSADE**”, en ambas se repite el sonido inicial “**SPOR**” y final “**ADE**”, variando únicamente en el sonido de las letras

“TS”, que dentro del conjunto del sonido producido por ambas palabras pierden peso ante las similitudes apuntadas.

El nivel *ideológico*, lo apuntado por la apelante sobre que la marca denominativa “SPORTSADE”, al verla aislada no evoca ningún concepto de bebida, no obstante, al visualizar las dos marcas, en el cuadro fáctico referido anteriormente, se observa más bien que en lugar de alejarse un signo del otro, más bien se acercan, pues, si observamos ambas denominaciones, podríamos decir, que existe similitud conceptual, sucediendo, que dicha similitud deriva de la raíz “spor” y “sports” que en inglés significa “deportivo”, por lo referido a bebidas, hace alusión a su función hidratante para la práctica de deportes. La terminación “ade” evoca a su similar “aid” que es ayuda, por lo que, en la mente del consumidor, se entenderá que las marcas “SPORADE” y “SPORTSADE” van dirigidas a los mismos productos, otorgándoles entonces también similitud en ese sentido ideológico. Por lo que considera este Tribunal que se violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

Por la identidad y cercanía entre los productos, y por la similitud gráfica, fonética e ideológica que poseen ambos signos, es que considera este Tribunal que permitir la coexistencia registral de ambos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado.

QUINTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. Del análisis efectuado en el considerando anterior, 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 otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique, requisito que se encuentra ausente en el caso bajo estudio. 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 comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Tenemos que la marca solicitada se refiere a un **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE”**, que dentro de su diseño contiene la palabra “SPORADE” la cual como se indicó, dicho vocablo resulta gráfica, fonética e ideológicamente semejante a la marca inscrita SPORTSADE”, aspectos que le restan a la marca solicitada capacidad distintiva y en virtud de que además nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un “envase” considera importante este Tribunal definir que se entiende por “envase”. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 937, “envase” significa: “*.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 81-IP-2000, Quito, 22 de noviembre del 2000, citando a Areán Lalín, La Protección de las Marcas Tridimensionales, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, Abril 1996, p. 6, 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 productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público. 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. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas,

recipientes, cajas, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.

De las definiciones transcritas anteriormente, debemos decir, que la marca “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, que se pretende inscribir, para proteger y distinguir en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, **cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas**, resulta ser, un envase de uso común, el cual no goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene, y a los que hace referencia la empresa apelante no son suficientes como para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen cuando miran otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que perciben los ojos de esos consumidores, es la forma usual y común de un envase, en la que se van a envasar los productos señalados en el cuadro fáctico anterior, de ahí, que los elementos que le atribuye como distintivos la empresa apelante a la marca tridimensional solicitada (Ver folio 1), no son suficientes para decir que el “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, es un signo apto para ser registrable. De lo contrario, se estaría actuando de forma contraria a lo dispuesto en el inciso g) del numeral 7, que exige el requisito de la distintividad de la marca, elemento que no contiene el envase presentado.

De ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro **a quo**, cuando citando la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, de las dieciséis horas, cinco minutos, del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, manifiesta:

“(...) el que el envase que se solicita registrar haya pasado al uso común impide, conforme a la normativa, que pueda considerarse como signo con la capacidad de

distinguir un producto de otro, y consecuentemente, carece de la condición primordial para que se pueda registrar como marca (...) Por lo anterior, valga recalcar que, cuando se pretenda registrar un envase como marca tridimensional, debe éste poseer una forma característica especial, por cuanto como marca va a distinguir y a diferenciar el producto que contiene”.

Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario tener claro, que en tratándose de una marca tridimensional, la forma intrínseca del envase debe ser inusual, de ahí que para acceder al Registro de marcas tridimensionales la forma del envase debe contener un elemento original y arbitrario, que le impriman características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir y percibir el envase y el producto contenido en el mismo del de otras empresas que identifican sus productos con una marca de envase determinado, siendo, que el elemento “SPORADE” contenido en el envase, como se indicó líneas atrás no le otorga distintividad.

QUINTO. De tal forma, y tomando en consideración lo expuesto en líneas atrás, tenemos que el signo solicitado no es registrable, ya que conforme a lo prescrito en el artículo 2 de la Ley de Marcas, tal diseño no tiene las características o individualidades suficientes para distinguir o diferenciar los productos de un comerciante respecto de productos de la misma clase pertenecientes a otro competidor dentro del mismo mercado, sucediendo que los detalles descritos en la solicitud no generan en el consumidor la “aprehensión” o reconocimiento que le permita retener en su mente tal diseño, para luego diferenciarlo de otros envases que se utilizan para los mismos productos.

En razón de lo expuesto en líneas atrás, considera este Tribunal, que la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, se enmarca dentro del campo de la marca inadmisibles, al aplicársele la causal contemplada en el inciso g) del numeral 7 de la

Ley de repetida cita, pues nótese, que el signo pretendido constituye una forma de envase no aceptado como marca conforme se analizó en líneas atrás.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Eugenia Carazo Golcher**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, treinta y seis segundos, del cuatro de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma, con base en el fundamento legal aquí dicho.

SÉTIMO. 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 administrativo.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Eugenia Carazo Golcher**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, treinta y seis segundos, del cuatro de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se confirma, con base en



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

el fundamento legal aquí dicho. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53