



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0771-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio tridimensional (30)

Pizza Hut Internacional LLC.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-5460)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0359-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del catorce de abril del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado ***Edgar Zurcher Gurdian***, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de ***PIZZA HUT INTERNATIONAL***, sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las ocho horas cincuenta y tres minutos treinta y ocho segundos del veintinueve de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas doce minutos cuarenta y siete segundos veintiséis de junio del 2014, el Licenciado ***Edgar Zurcher Gurdian***, de calidades y condición antes dichas, solicitó el registro



de la marca de fábrica y comercio tridimensional , en Clase 30 de la Nomenclatura Internacional Niza, para distinguir: “*Pizza*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas cincuenta y tres minutos treinta y ocho segundos del veintinueve de agosto del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO*** Con base en las razones expuestas [...] ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]***”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial entrega a las diez horas cuarenta y nueve minutos treinta y dos segundos del veinticinco de setiembre del dos mil catorce, el Licenciado ***Edgar Zurcher Gurdian***, en representación de ***PIZZA HUT INTERNATIONAL***, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 03 de marzo del 2015, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca de fábrica y comercio tridimensional



, transgrede el artículo 7 inciso a) y g) de este cuerpo legal.

En sentido contrario, el representante de la recurrente indicó al Registro de la Propiedad Industrial que

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En su artículo 2° la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define a éstas como cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. De igual forma, estas marcas pueden clasificarse según varios criterios: por los elementos que las integran; por su origen empresarial; por el objeto que distinguen; por su grado de conocimiento por parte del público; entre otros. Para lo que interesa en esta oportunidad, desde el punto de vista de los elementos que se utilizan para su composición, integración o formación, las marcas entre varios pueden clasificarse como:

- **Denominativas (o nominativas):** cuando están constituidas exclusivamente por palabras, vocablos, nombres, frases, letras o cifras.
- **Gráficas (figurativas o innominadas):** cuando están constituidas exclusivamente por figuras, dibujos, emblemas, retratos, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, franjas, combinaciones, disposiciones o estructuraciones de colores, y otros signos similares.
- **Mixtas:** cuando están integradas por elementos tanto denominativos como gráficos



- **Tridimensionales (o plásticas):** cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, tienen volumen, cumpliendo con una función distintiva mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas. Estas marcas, entonces, se refieren al embalaje de los productos.
- **Sonoras (o auditivas):** cuando están integradas por elementos auditivos, es decir, perceptibles por el sentido del oído.

No obstante lo anterior, en la práctica es un hecho evidente que la presentación en el mercado de los productos o servicios que representan las marcas, involucra generalmente la utilización de un conjunto de etiquetas en las que se incorporan elementos denominativos y gráficos y, por cuanto se permiten también **marcas tridimensionales**, la forma misma de sus envases o envolturas. Por eso, la presentación comercial de una marca es registrable, generalmente, ya sea como marca gráfica, mixta o tridimensional, tal como se deduce de lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Artículo 3°. Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, [...] 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.

De igual forma, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 31-IP-03 de 18 de junio de 2003, en relación a las marcas tridimensionales señala que:

“... Son aquellas que poseen volumen, es decir, que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad). Debe dejarse claro desde luego que para constituirse como marcas, deben estos signos ser necesariamente perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Si el signo de que se trate no ocupa un espacio, sino que está contenido en un elemento físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse



como tridimensional. Así la marca tridimensional ha de ser perceptible a la vista y por el tacto, como es el caso de los envoltorios, envases y relieves”.

Ahora bien, las *marcas tridimensionales* están provistas de un carácter distintivo propio, y las cuales se diferencian de las de su género, no obstante, la posibilidad de que se autorice el registro de una marca tridimensional, queda sujeta a que no incurra el signo propuesto en las causales de inadmisibilidad contempladas, entre otras, en los incisos a) y g) del numeral 7º de la citada Ley, obsérvese:

Artículo 7º- 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 o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata. [...]*
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]*

Se recoge de las anteriores normas y doctrina que una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable: su *distintividad*, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios, de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca de su origen empresarial, o de sus características esenciales o primordiales. Es por eso que este Tribunal ha dicho reiteradamente en resoluciones precedentes, que un signo es registrable cuando cumple plenamente con esa característica de *distintividad*, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley.

Entonces 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 (las indicadas normas 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el artículo 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), siendo congruente con ello la doctrina marcaria, al señalar que a los efectos de determinar la distintividad o no de una marca tridimensional: ***“(..)
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. Es por eso que bajo tal línea de pensamiento, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“...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).

Dentro de este mismo orden de ideas, a nivel doctrinal a efectos de ilustrar el tema vale rescatar la siguiente cita en relación a marcas tridimensionales:



“Entre los signos que pueden constituir marcas tridimensionales se señalan el envoltorio, el envase, la forma del producto y su forma de presentación. [OTERO LASTRES, 1996:236.] [...] Corresponde en este caso determinar cuándo un signo tridimensional, [...] puede ser registrado y en consecuencia conferirse a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el mismo. En tal sentido, cabe acotar que la importancia de los derechos derivados del registro marcario consagrados en la legislación de propiedad industrial, y la dualidad de intereses protegidos por este derecho, orientando en beneficio tanto de los titulares marcarios como de los consumidores en general; conlleva a exigir, legalmente, que todo signo cuyo registro se pretenda posea lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado “distintividad intrínseca y extrínseca”. Se considera que un signo posee distintividad intrínseca cuando por su propia naturaleza y configuración es distintivo de los productos o servicios a los cuales se aplica. Por su parte, la distintividad extrínseca exige que puedan distinguirse esos productos identificados con una marca, de los productos o servicios idénticos o similares del resto de los competidores que concurren al mercado” (Bianchi, Paula. (1999) “Temas Marcarios”, Caracas. Páginas 122 y 127).

En el caso de marras, el recurrente manifiesta que su marca cumple con los supuestos de originalidad y arbitrariedad, diferenciándose según los agravios en que la caja, únicamente por tener dimensiones más anchas, sean “[...] 15” x 15” x 4” *pulgadas, con dos bandejas incluidas al interior de la caja, cada bandeja se desliza hacia afuera quedando la caja en una forma de grada donde una bandeja se sale más que la otra; [...] la caja no corresponde a la forma usual de una caja de pizzas.*” [...], así como que [...] la finalidad de esta es “[...] salirse de lo común y habitual y esto lo logró empacando dos pizzas en una misma caja y modificando la forma en como el consumidor tiene acceso a ellas [...] una creación novedosa y original [...]” su distintividad radica en las dimensiones de la caja y la forma en que el consumidor abre la misma.

Con respecto a la novedad y originalidad, la primera no es un requisito para la inscripción de marcas o signos distintivos, si lo es en materia de patentes o modelos de utilidad, mientras que la originalidad se da en el medio de los Derechos de Autor.

Este Tribunal considera que el diseño de la marca tridimensional gestionada, a pesar de los



agravios expuestos por el recurrente, no goza de elementos distintivos que hagan al consumidor diferenciarlas de otras, es un hecho que la caja **WOW BOX de Pizza Hut** tiene dimensiones más anchas de las de las cajas de uso común en el mercado, pero aparte de ello, sus demás elementos son poco distintivos además de que esta forma es usual, común y habitual en este tipo de cajas para almacenar y transportar pizzas calientes desde su proveedor hasta su comprador en el mercado en general.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la



autorización del diseño tridimensional por **PIZZA HUT INTERNATIONAL**, como marca de fábrica y comercio tridimensional, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por considerar que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, el público en este caso, no puede identificar y diferenciar los productos de otros, una caja de pizza de otra, no tiene forma alguna que lo identifique, se trata de la forma usual o corriente del producto y su empaque, las diferencias con las otras cajas de la misma índole son mínimas en cuanto a las dimensiones alegadas y no suficientes para darle la carga diferencial necesaria para poder ser inscrita.

Sobre esto el Tribunal Registral Administrativo en voto número 260-2011 de las nueve horas diez minutos del veintiséis de agosto del dos mil once refiere:

“... La marca tridimensional debe ser distintiva en un grado mayor del que se le exige intrínsecamente a las marcas denominativas o gráficas.”

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 Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de Apoderado Especial de de **PIZZA HUT INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y tres minutos treinta y ocho segundos del veintinueve de



agosto del dos mil catorce.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 *Edgar Zurcher Gurdian*, en su condición de Apoderada Especial de *PIZZA HUT INTERNATIONAL*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y tres minutos treinta y ocho segundos del veintinueve de agosto del dos mil catorce, la cual *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55