



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0949-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE COINTREAU)”

COINTREAU, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3373-2009)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 962 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintidós de octubre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COINTREAU S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en Carrefour Moliere, 49124 Saint Barthelemy D' Anjou, Francia, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y dos minutos del veintitrés de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el cuatro de mayo de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio de calidades y condición indicadas supra, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE COINTREAU)**” en **clase 33** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir: “licores”.



SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cincuenta y dos minutos del veintitrés de julio de dos mil nueve, 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 dicho fallo, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **COINTREAU**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil nueve, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con ese carácter de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra uno de interés para la resolución de este proceso:

1) Que el diseño marcarío propuesto consista en una botella con capacidad distintiva como marca tridimensional.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.



ALEGATOS DEL APELANTE. En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo establecido en los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispuso rechazar la solicitud de inscripción presentada, por cuanto el diseño especial propuesto contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados a los productos que se desea proteger en clase 33 internacional, lo hace carente de distintividad, ya que lo que se está solicitando es la protección de una botella que no tiene distintividad respecto de los demás empresarios que comercializan productos similares, porque es la forma usual del producto. Señala el Registro que una vez valorada la prueba que se aporta se llega a la conclusión que si bien se demuestra que la marca es reconocida por el consumidor medio y tiene la suficiente distintividad, no se puede demostrar que el diseño tridimensional que se pretende proteger tenga la suficiente carga de distintividad, esto basados en que este envase resulta ser una forma usual con respecto al producto que se trata, indica que los argumentos y los documentos aportados por el apoderado hacen referencia a la marca Cointreau, al licor que goza de un conocimiento por parte de los consumidores y un posicionamiento en el mercado de licores, pero no así la botella, que resulta ser una forma usual, sin elementos que la distingan de las demás y que por lo tanto no tiene la capacidad para convertirse en un diseño distintivo. En cuanto al alegato del apelante que indica que la marca Cointreau se encuentra registrada en nuestro país y el diseño de la botella en otros, señala el Registro que aunque la marca Cointreau esté registrada en nuestro país y diseño de la botella en otros países, esto no obliga a que dicho signo debe inscribirse, por cuanto la marca tridimensional debe cumplir con el estudio completo de forma y fondo y no encontrarse encasillada en las causales del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas como es el caso en estudio. Concluye que el signo propuesto carece de aptitud distintiva relacionada al producto que se desea proteger en clase 33 internacional y que por ser una forma usual de una botella en dicha clase, resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma.

Por su parte, el alegato sostenido por el recurrente como agravios, radica en que como resultado de su larga historia, su comercialización y promoción a nivel mundial, el diseño de



botella de COINTREAU ha obtenido reconocimiento industrial, protección como propiedad industrial y popularidad entre los consumidores. Asimismo que el diseño de botella de COINTREAU, se puede sin ninguna duda concluir, es una marca capaz de indicar el origen del producto y que la botella cuadrada color ámbar es reconocida y asociada con una sola fuente: La empresa COINTREAU y su afamado licor, por lo que dada su habilidad para comunicar al consumidor el producto del cual se trata, debe considerarse su diseño lo suficiente distintivo como para ser inscrito como marca para bebidas alcohólicas en clase 33, por lo cual solicita ordenar que se continúe con los trámites de inscripción del distintivo “Diseño Tridimensional Cointreau”, en Clase 33.

CUARTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE COINTREAU)**”, los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Es necesario hacer un análisis de la solicitud presentada desde el punto de vista intrínseco, en cuanto a determinar si la marca propuesta se encuentra dentro de las llamadas “Tridimensionales”. También llama la atención, que al diseño propuesto se le inserte el nombre de la compañía fundadora “E. Cointreau” en los lados laterales, lo cual la convierte en una marca mixta.

Para realizar ese análisis es necesario citar el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo hizo el Órgano a quo, que indican:

“(…) 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 producto o servicio al cual se aplica. (...)”.

Asimismo el artículo 2 de la citada Ley indica: “**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 distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros y permite a su vez, 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 causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que la marca de fábrica y comercio solicitada se refiere a un **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA BOTELLA (ENVASE DE COINTREAU)**, por lo que en virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un “envase”, se hace necesario definir qué se entiende por este término. 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”: “1. m. Acción y efecto de envasar// 2. M. Recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos géneros// 3. M. 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. (...)”.

Como puede apreciarse del dibujo visible a folios 1 y 3 del expediente, el diseño tridimensional que se está solicitando, resulta ser una forma o embalaje pura sin motivos gráficos. Se trata de un rectángulo paralelepípedo con cuello corto y hombros redondeados (folio 241). La forma cuadrada y chata es hoy en día una forma que se ha generalizado en envases para licores finos, de ahí que la forma propuesta a simple vista no presenta características que permitan al consumidor detectar e identificar elementos que sean originales y característicos suficientes para diferenciar ese envase de los otros y distinguir así los productos de los de la competencia. El hecho de que el envase tenga un cuello corto no es suficiente para diferenciarlo. La forma propuesta no se aparta considerablemente de lo que hoy ya es normal y común.

Con respecto a este punto, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, en la resolución de las dieciséis horas cinco minutos



del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, manifestó con respecto a marcas tridimensionales:

“(...) 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. (...)”.

Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario tener claro, que en tratándose de una marca tridimensional, la forma intrínseca debe ser inusual, de tal forma que identifique sin necesidad de utilizar una denominación inserta en el envase su origen empresarial, sea, debe poseer una aptitud distintiva que la identifique de entre las demás botellas, lo que no sucede con la marca sometida a análisis. En este sentido, la doctrina ha afirmado que: *“(...) la capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto”.* (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, **“Tratado Sobre Derecho de Marcas”**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).

Tomando en consideración lo indicado por el tratadista Fernández Novoa, podríamos decir, que la marca de 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, de ahí, que el autor mencionado destaque que para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario, que le impriman características suficientemente inusuales y arbitrarias, permitiéndole al 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. 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 irregistrabilidad de marcas por razones intrínsecas, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una 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, y tratándose de licores finos es ya usual que las botellas presenten formas paralelepípedas.

Se concluye que no goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene y a los que hace referencia la empresa apelante no son suficientemente distintivos como para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen cuando miran otros envases destinadas a presentar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que perciben los ojos de esos consumidores, es la forma que hoy en día es frecuente en este tipo de botella; en la que se van a envasar los productos líquidos señalados anteriormente, de ahí, que los elementos como color ámbar, cuello muy corto y otros, que le atribuye como distintivos la empresa apelante a la marca tridimensional solicitada, no son suficientes para concluir que el **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE COINTREAU)”**, sea un signo apto para ser registrable como marca tridimensional.

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 Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Especial de la empresa COINTREAU, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las a las diez horas con cincuenta y dos minutos del veintitrés de julio de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Especial de la empresa COINTREAU, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las a las diez horas con cincuenta y dos minutos del veintitrés de julio de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada. 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

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53