

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0537-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**

**THE COCA-COLA COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-05907)**

**Marcas y otros signos distintivos**

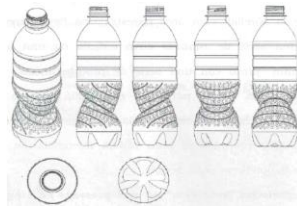
***VOTO No. 0208 -2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas con quince minutos del once de mayo del dos mil diecisiete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en Plaza Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:38 horas del 12 de setiembre de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2016, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y de comercio Tridimensional , en **clase 32** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: “*Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 11:42:16 horas, del 01 de julio de 2016, le previno a la solicitante las objeciones de fondo contenidas en su solicitud para acceder al registro, que la marca tridimensional solicitada no es susceptible, por razones intrínsecas.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 11:01:38 horas del 12 de setiembre de 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / Con base en las razones expuestas ...SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...***”.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de setiembre de 2016, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios.

**QUINTO.** 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las liberaciones de ley.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resultan de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Considera el Registro de la Propiedad Industrial rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio Tridimensional, solicitada para proteger y distinguir “*Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, con fundamento en lo establecido en los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud de inscripción presentada.

En sus alegatos, la representación de la empresa recurrente, manifiesta que las marcas deben ser analizadas como un conjunto indivisible de todos sus elementos, por tal razón es necesario que se deba analizar nuevamente desde todas sus perspectivas los gráficos aportados en la solicitud original a folios 7 vuelto, para obtener una mejor visualización (sección inferior, sección media y sección superior), de esta forma identificar los aspectos distintivos en el signo solicitado. Siendo que en el tráfico comercial existen otras bebidas que se comercializan en envases, los cuales no presentan características entre estos y la marca solicitada, contando con elementos distintivos necesarios, no generando error en el consumidor y riesgo de asociación respecto a su giro comercial.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la marca por razones intrínsecas, en aplicación del artículo 7 incisos a) y g) de la

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La normativa aplicada a este caso indica las causales que impide la inscripción de un signo marcario cuando por razones intrínsecas no puede ser registrado como marca un signo:

- 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”.*

Nuestra normativa marcaria es clara entonces al indicar que las marcas para ser registrables deben contener una característica fundamental: la distintividad; esta consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una empresa con respecto a otras que se encuentran en el mercado y sean de la misma naturaleza.

Por otra parte, no se debe de olvidar ¿qué es una marca tridimensional? Respecto de ellas y sus características ya se ha pronunciado este Tribunal en diversas resoluciones, en ellas en el Voto No. 21-2014 dictado a las 14:00 horas del 14 de enero de 2014 se indicó:

“...consultada la Revista de la OMPI No 1, correspondiente al mes de febrero del año 2009, en la dirección electrónica ([http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2009/01/article\\_0004.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html)), específicamente en el artículo **“Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria”**, sus autores, los especialistas en marcas europeas Franck Soutol y Jean Phillippe Bresson, afirman:

*“...En comparación con otros tipos de marcas más tradicionales, las marcas tridimensionales están infrutilizadas en el comercio y son objeto de un número muy pequeño de solicitudes. (...)/ La forma y el embalaje de un producto pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio. En la legislación francesa y en la comunitaria ambos signos están contemplados como signos figurativos que*

*pueden constituir una marca, aunque estas marcas tridimensionales han de satisfacer requisitos adicionales además de los exigidos para las marcas tradicionales. (...) / La falta de carácter distintivo es el primer motivo para el rechazo de las marcas tridimensionales, en particular cuando se trata de formas o embalajes "puros", es decir, sin signos verbales o motivos gráficos. (...)/ A juicio de la OAMI, la forma o embalaje no bastan para que el consumidor medio identifique un producto o un fabricante. Cuanto más se aproxima la forma cuyo registro se solicita a la forma típica o natural del producto, menor será su carácter distintivo (...). / El número de marcas tridimensionales comunitarias es muy pequeño, ya que la mayor parte de las solicitudes son rechazadas por falta de carácter distintivo, obstáculo que pocos solicitantes han superado. Quienes lo han logrado, han registrado marcas que tienen un carácter distintivo extraordinariamente acentuado o que han venido siendo usadas ampliamente y durante largo tiempo, por lo que han adquirido un carácter distintivo claro en el mercado. (...)/ El altavoz de Bang & Olufsen (...) pudo ser registrado (Asunto NoT-460/05) gracias a su forma insólita, la singularidad de su diseño y la facilidad con que los consumidores pueden reconocer una forma que se aparta considerablemente de lo normal. En su sentencia, el Tribunal estableció que "la forma de la marca es verdaderamente específica y no puede considerarse en absoluto común". (...)// (...) el diseño protege sólo los rasgos característicos de la forma y la configuración. (...) las formas están incluidas en el concepto de marca, ya que puede concluirse que, mientras la Ley de Marcas protege la forma de los productos, la Ley de Diseños protege únicamente los rasgos característicos de esas formas..." (agregado el énfasis)*

Respecto de los requisitos relativos a la capacidad distintiva, que es la función primordial de los signos marcarios, tal como disponen tanto la normativa nacional, como internacional (véanse los artículos 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas y 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), la doctrina marcaria ha señalado que a los efectos de determinar esa aptitud en 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).

En este orden de ideas, es claro entonces que, cuando se pretenda registrar el diseño especial de un objeto como marca tridimensional, éste debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, que permita distinguir y diferenciar ese producto de otros similares que se ofrecen en el mercado, sin atender a la función o ventaja técnica que dicho diseño pueda cumplir; ya que, respecto de las marcas tridimensionales, la doctrina y legislación marcaria impiden registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que ésta debe ser libremente utilizada por todos y en consecuencia no puede ser otorgada como un derecho marcario exclusivo. A mayor abundamiento a este respecto, 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).**

Podemos decir entonces 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 para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario, que le imprima características suficientemente inusuales y arbitrarias que le permitan al público consumidor distinguir y percibir el envase y su contenido del de otras empresas que identifican sus productos con una marca de envase determinado...” (Voto N° 021-2014 de las 14:00 horas del 14 de enero de 2014)

Tenemos entonces que una forma tridimensional, se puede constituir en marca, cuando cumple con la característica esencial de todo signo marcario, sea la distintividad y de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, reconoce expresamente esta posibilidad, al respecto enuncia lo siguiente: “... 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. ...”

Ahora bien, la ley de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2, define marca 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

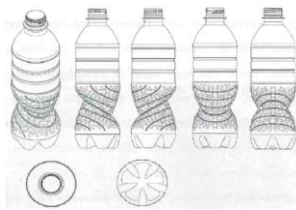
integradas por elementos tanto denominativos como gráficos — *Tridimensionales (o plásticas): cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, tienen volumen, cumpliendo con una función distintiva mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de 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. — Olfativas: cuando están integradas por elementos perceptibles por el sentido del olfato (en la Unión Europea es conocido el caso de la marca descrita como “Olor a hierba recién cortada”).

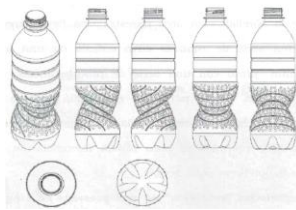
Partiendo de lo expuesto, tenemos que la marca de fábrica y comercio solicitada se refiere a un “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**”, por lo que en virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un “envase o botella”, se hace necesario definir qué se entiende por estos términos. 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”; además se define “botella” de acuerdo al Diccionario antes mencionado como, p.347; “1. M. vasija de cristal, vidrio, barro cocido u otro material, con el cuello estrecho, que sirve para contener líquidos// 2.M. Líquido que cabe en una botella. Botella de vino// 3. M. Recipiente cilíndrico, alargado y metálico, que se utiliza para contener gases a presión ...”.

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 folio uno del expediente principal, el diseño tridimensional que se está solicitando consiste en la figura de un envase de forma cilíndrica-retorcida, que describe así: la base de la botella contiene cinco hendiduras cóncavas, A partir de dicha base y hasta alrededor la mitad del envase, el mismo está texturizado con varios anillos en espiral y una serie de protuberancias que asemejan burbujas. De la mitad, hasta la parte superior inmediata al cuello del envase, destacan varios anillos con unas hendiduras cóncavas también de menor dimensión que las observadas en la base. Considera este Tribunal que el signo solicitado es un diseño que se ha generalizado en envases para distintos productos, 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 y el hecho de que el envase tenga en la sección media una ergonomía particular con elementos en relieve no es suficiente para diferenciarlo de la forma común de una botella. 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 aguas minerales, gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas, jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, es ya usual que las botellas presenten formas similares y con características semejantes a otras que contienen productos de la misma especie.

En cuanto a los argumentos del apelante, realizando por parte de este Tribunal el análisis en conjunto del signo propuesto, solicitado por el recurrente y tomando en consideración lo indicado por la doctrina, el diseño presentado en este caso, vistas cada una de las perspectivas laterales e isométricas, permiten determinar a este Tribunal que las mismas no aportan ningún diseño original que permita al consumidor, hacer una diferencia de la forma original de una botella, que se halla en el mercado.

El signo propuesto 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 otras marcas destinadas 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 una botella, en la que se van a envasar los productos líquidos señalados anteriormente, de ahí, que los elementos que le atribuye como distintivos la empresa apelante a la marca tridimensional solicitada, no son suficientes para que el consumidor consiga identificar los productos con la empresa productora.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del**

**Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:38 horas del 12 de setiembre de 2016, la cual es este acto se confirma.

**CUARTO. 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, No. 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 la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:01:38 horas del 12 de setiembre de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada, en clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. 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***

***Kattia Mora Coro***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

**DESCRIPTOR**

**Marcas Inadmisibles**

**TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR.00.41.53**