



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0124-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “*DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE*”

IRINA ARGUEDAS CALVO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 8261-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 021-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del catorce de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación presentado por **Irina Arguedas Calvo**, mayor, soltera, asistente, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1379-869, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas, seis minutos, cincuenta y tres segundos del once de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito que suscribe **Irina Arguedas Calvo**, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de agosto de 2012, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE***”, que consiste en el diseño de una botella, para distinguir “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos*”, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, seis minutos, cincuenta y tres segundos del once de diciembre de dos mil doce, dispuso rechazar de plano la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la solicitante **Irina Arguedas Calvo** recurrió la resolución final antes referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

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 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 Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del diseño tridimensional propuesto por considerar que no contiene los elementos distintivos necesarios que exige el ordenamiento jurídico vigente, en relación a los productos que se desea proteger. Por ello resulta inapropiable por un particular, dado lo cual no es posible su inscripción al considerar que transgrede los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, inconforme con lo resuelto manifiesta la recurrente que, en la resolución dictada por el Registro *a quo*, no se demuestra en forma fehaciente e inequívoca que el diseño que se pretende registrar goza de protección registral a favor de un tercero, ni de los motivos para considerar que éste consiste en la forma usual del producto a proteger, ya que no existe un parámetro para determinar cuándo un envase es usual o no. En razón de dichos alegatos solicita sea revocada la resolución apelada. Mediante escrito presentado ante este Tribunal Registral el 30 de setiembre de 2013, se apersona la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de QUALA, INC. sociedad organizada en las Islas Vírgenes Británicas, quien afirma que la marca tramitada dentro de este expediente ahora es propiedad de su representada y en esa condición reitera los agravios expuestos por la solicitante original, Irina Arguedas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA EN LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 del 6 de enero de 2000, reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca. Al respecto expresa su artículo 3º: “(...) *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.*”

Sin embargo, en este mismo cuerpo legal, en su **artículo 7 inciso a)** se establece la inadmisibilidad de un registro como marca cuando ésta consista en “*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.*” Así como, en su **inciso g)** cuando “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*”. De esta manera, al igual que otros tipos de signos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva suficiente, que es, en esencia, lo que le permite cumplir con su función



primordial, a saber, distinguir los bienes o servicios de una misma especie, que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes.

Partiendo, de lo expuesto, tenemos, que la marca solicitada se refiere a un **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**, y en virtud de esta figura tridimensional de “botella” considera importante este Tribunal precisar dicho término, tal como se define en la Vigésima Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española, (consultado en (<http://www.rae.es/drae/>): “...**botella**. (Del fr. *bouteille*, y este del lat. *butticŭla*). *1.f.* *Vasija de cristal, vidrio, barro cocido u otro material, con el cuello estrecho, que sirve para contener líquidos...*”

Por otra parte, respecto de las marcas tridimensionales, 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), 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 N^oT-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.**” (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 3^o, 7^o y 8^o 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.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó el registro como marca tridimensional del diseño propuesto inicialmente por **IRINA ARGUEDAS CALVO** y luego transmitido a la empresa **QUALA INC.**, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por considerar que su diseño consiste en la forma usual y común para una botella, en relación a los productos que se desea proteger en la clase 3 Internacional.

Al respecto, considera este Órgano Colegiado que, el diseño tridimensional que se está solicitando, consiste en una botella que tiene una forma tipo garrafón aplanado, donde una abertura a un lado permite hacer la función de agarradera. Se trata de una forma típica que corresponde a una forma usual en el mercado. Pequeños elementos decorativos se agregan, tales como relieves que continúan la forma de una gota y cortes en la tapa, así como un diseño con un círculo, otras formas decorativas en la tapa que se observan únicamente desde arriba, y que se pierden en el conjunto ya que no son suficientes para modificar la forma global que presenta el envase.

Del análisis de los relieves que consisten en hendiduras en forma de gota, que se expanden, y demás elementos antes indicados se concluye que los mismos generan una distintividad que permita al consumidor identificar a dicho envase como un elemento tridimensional que surja a la vista de inmediato y que haga que el conjunto sea distinguible de las demás botellas que se ofrecen en el mercado, sino más bien aparece como un detalle que se pierde en el conjunto, o como elementos decorativos que se aplican sobre una forma de envase común, sin hacer esa forma del envase distinguible de otros envases como una marca.

De tal forma, se trata de un envase caracterizado por elementos comunes, que se usan en el comercio para envasar productos y en conjunto no presentan una distintividad suficiente como para que el consumidor los pueda interpretar como envases-marca, es decir envases



especialmente diseñados para distinguirse de los comunes por su forma y caracterizar e identificar el producto de su fabricante, ya que los elementos, hemos dicho, predominan en el conjunto los elementos comunes y los elementos decorativos no generan una situación de sorpresa o asombro que pueda llevar al consumidor a pensarlo como un signo distintivo basado en la forma para ser usado para diferenciar el producto, de los de su competencia. Simplemente la forma de la botella considerada en sí misma no se diferencia de los demás garrafones aplanados utilizados en el mercado. La distintividad en marcas tridimensionales debe de resultar de la forma del envase y no de elementos decorativos que se le añadan a una forma común sin modificarla.

Así las cosas, aplicando la doctrina citada en el considerando anterior, esos pequeños detalles o elementos decorativos no hacen que el diseño de botella propuesto sea suficientemente distintivo en relación con la generalidad, al punto de que el consumidor, a primera vista pueda identificarla o reconocerla como *“una forma insólita, singular y que sea verdaderamente diferente a lo normal”* y que por ello no pueda en lo absoluto considerarse como un envase común.

Por lo expuesto, vista globalmente la marca carece de la aptitud distintiva que permita registrarla y por ello, tal como hizo el Registro *a quo*, debe ser rechazada en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por consistir en una forma usualmente utilizada en el comercio para esos productos, y, en consecuencia no es posible para esta Autoridad acceder a su protección registral y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **IRINA ARGUEDAS CALVO**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, seis minutos, cincuenta y tres segundos del once de diciembre de dos mil doce.

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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado inicialmente por **Irina Arguedas Calvo** y que fue reiterado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **QUALA INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, seis minutos, cincuenta y tres segundos del once de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro solicitado **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE”**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55