



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0561-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “DISEÑO”**

**THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2014-1798)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

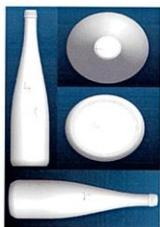
***VOTO N° 026-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del trece de enero de dos mil quince.***

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderado de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintinueve minutos, seis segundos del dos de julio de dos mil catorce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían,, en su condición de apoderado de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP**, ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2014, solicitó la inscripción de la



marca de fábrica y comercio

que consiste en el diseño de una botella estilizada de



cuello largo, levemente aplanada a sus lados, que tiene en la orilla interna de su base inferior en forma de elipse, pequeñas ranuras consecutivas en forma de pequeños gajos de naranja, en su base superior al inicio del cuello se observa una tapadera lisa que va roscada, para distinguir “*Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; aguas naturales con y sin gas*”, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial la las catorce horas, veintinueve minutos, seis segundos del dos de julio de dos mil catorce, dispuso rechazar de plano la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en su condición de apoderado de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP** recurrió la resolución final antes referida, razón por la 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 la Jueza Mora Cordero, 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, manifiesta el recurrente que considera errada la apreciación del Registro, ya que el signo solicitado cumple con los supuestos de distintividad ya que presenta como elementos distintivos la forma alargada y angosta de la botella que la hace de fácil identificación para los consumidores, agrega que se trata de un envase no retornable con tapa rosca, señalando que desde cualquier ángulo que se observe la botella, se puede distinguir la forma alargada y angosta lo cual permite a los consumidores distinguirla de cualquier otro envase utilizado por los competidores.

**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](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 (...). /*

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) y la doctrina marcaria han 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, que le imprima características suficientemente inusuales 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. 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 solicitado, 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 32 Internacional.

Al respecto, considera este Órgano Colegiado que, el diseño tridimensional cuya protección se solicita, carece de aptitud distintiva ya que se asemeja a cualquier otra presentación en plano de una botella alargada y con tapa de rosca, la forma usual del producto es inapropiable en



exclusividad ya que la norma no permite registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad, es decir no genera que el conjunto surja a la vista de inmediato como distinguible de las demás botellas que se ofrecen en el mercado como un envase-marca. En general los detalles decorativos indicados se pierden en el conjunto como elementos decorativos simplemente, sin ser capaces de hacer la forma del conjunto característico y distinguible de otros envases y por lo tanto que el consumidor los reconozca como una marca.

De tal forma, se concluye que el diseño tridimensional propuesto consiste en una forma usual a la cual se le agregan algunos elementos meramente decorativos los cuales en conjunto no generan en la forma del envase una distintividad suficiente como para que el consumidor los pueda interpretar ese diseño como un envase-marca, es decir un envase especialmente diseñado para que por una forma característica y diferenciada pueda distinguirse de los comunes, y por lo tanto sea capaz de identificar el producto de su fabricante. En general, los elementos decorativos, tal y como hemos dicho, son comunes y no generan una situación de sorpresa o asombro. 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. Para merecer la protección como marca, el envase debe consistir en *“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. Razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados.

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 los productos que pretende proteger, y, en consecuencia no es posible para esta Autoridad acceder a su protección registral. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintinueve minutos, seis segundos del dos de julio de dos mil catorce, la cual 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 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 por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintinueve minutos, seis segundos del dos de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro solicitado. 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***



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