

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2004-0108-TRA-PI

Solicitud de Registro de la marca Diseño Especial (Diseño Tridimensional de Botella)

Productora La Florida S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. N° 1078-04)

VOTO No 046-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil cinco.

Recurso de Apelación interpuesto por Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Generalísimo de la sociedad denominada “Productora La Florida, Sociedad Anónima”, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Avenida 4 y 6, entre calles 12 y 14, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veinticinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, dentro de la Solicitud de la marca, Diseño Especial (Diseño tridimensional de botella), en Clase 32.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el doce de febrero de dos mil cuatro, la empresa “Productora La Florida, Sociedad Anónima”, presentó una solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “Diseño Tridimensional de Botella”, con la reivindicación y reserva del diseño en la forma y características del mismo, su contenido y de cada uno de los elementos figurativos y el arte tipográfico del diseño, en Clase 32, para proteger: agua natural de manantial, agua purificada y agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua de litines.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas veinticinco minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil cuatro dispuso: “*POR*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la ley, se convierte en válido el acto emanado de la resolución de las 13:03:30 horas del 17 de mayo de 2004, dictada por este Registro, y consecuentemente: Se declara sin lugar la solicitud de inscripción de la marca diseño tridimensional de botella, en clase 32, presentada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Generalísimo de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. Comuníquese esta resolución al interesado, a efecto de que promueva los recursos de revocatoria y/o apelación que considere necesarios, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de los Derechos de Propiedad Intelectual (sic), Ley N° 8039...”.

TERCERO: Que contra la citada resolución, la empresa “Productora La Florida, S.A.” en fecha seis de octubre de dos mil cuatro, presentó Recurso de Apelación oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en el que pidió se resuelva de conformidad a la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia marcaria, en razón que el diseño tridimensional de la botella que se pretende registrar es novedoso, original y distintivo, que innova una agarradera para facilitar el uso a los consumidores, elemento que hace que el mismo no haya pasado al uso común, ya que es una elaboración propia de la empresa y diseñado para el envase; dicho recurso fue admitido por dicho Registro, mediante resolución dictada a las once horas, quince minutos del once de octubre de dos mil cuatro.

CUARTO: Que mediante resolución dictada por este Tribunal, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil cuatro, se procede a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo, la cual fue contestada por la empresa “Productora La Florida, S.A.” mediante escrito recibido en esta instancia en fecha tres de enero de dos mil cinco, en el que manifestó que el registro a-quo no tuvo en cuenta el elemento novedoso y exclusivo de la agarradera colocada en el centro del recipiente, que le da carácter y fuerza distintiva, logrando su propia identidad entre diseños de la misma especie, así como, que dicho elemento diferenciador hace que el diseño no haya pasado al uso común o generalizado. Sostiene asimismo el apelante, que el diseño tridimensional del envase que se pretende inscribir, tiene el suficiente carácter distintivo, y que aunado al gran reconocimiento por parte del consumidor, le da el valor novedoso y original para su registro.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a la prueba para mejor proveer. Este Tribunal requirió a la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, con carácter de prueba para mejor proveer, los documentos visibles a folios del 80 al 116, atestados todos que han sido tenidos a la vista a los efectos de dictar esta resolución.

SEGUNDO: En cuanto al fondo. A.-) Sobre las marcas: 1.-) De acuerdo con calificada doctrina, la marca es definida como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. En la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000), los artículos 2º y 3º recogen las características y requisitos básicos que debe contener la marca para ser registrable, a saber : a) su perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; b) su distintividad, que es la función esencial de la marca, y radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca. De esta manera, conforme a la legislación marcaria, un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

registro, establecidas por básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. 2.-) Dentro del género marcario existe una gran variedad de posibles signos registrables, así la marca tridimensional forma parte de esa especie, la cual puede “consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas...” (artículo 3° Ley de Marcas). En igual sentido, este tipo de marca debe reunir en su configuración las características señaladas (perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica), toda vez que como signo distingue el producto que contiene, de otros en el mercado, jugando un papel preponderante. Doctrinariamente, se ha señalado que las marcas pueden ser tridimensionales *“cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envase o envolturas, o de los locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios.”* (Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, 2004 pág.18.) 3.-) Así, al igual que otros tipos de signos, como los bidimensionales que resultan de mayor circulación en el mercado para distinguir los productos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, así lo dispone tanto la normativa nacional como la internacional (véanse los artículo 3°,7° y 8° de la Ley de Marcas , artículo 20 de su Reglamento y el artículo 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883). Respecto al carácter distintivo el TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, en la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001 señaló *“...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.” Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal,...”*. Bajo esa línea de pensamiento, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es el de no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, y en especial dentro de las marcas

tridimensionales de envases, debe ser suficiente, de tal modo que no induzca a error. El autor, Jorge Otamendi, pone de ejemplos las botellas de Coca Cola, Pepsi Cola, Old Parr, y nos señala que “...*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, pág.48.) **B.-) Sobre la resolución apelada .** **1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7º, incisos a) y g), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”, por carecer, de toda distintividad, novedad y originalidad, al tratarse de un envase de uso común utilizado por varias empresas que se dedican a la venta y distribución de líquidos, sobre todo de agua de manantial. **2.-)** Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el diseño de envase propuesto como marca, innova una agarradera colocada en el centro del recipiente para facilitar el uso a los consumidores, lo cual, aduce, es un elemento novedoso y característico y, por tanto, suficiente para aceptar su registro. No obstante, teniendo a la vista las fotografías del envase aportadas por la recurrente, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el a-quo para denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada. En efecto, el envase que se pretende inscribir carece de distintividad, novedad y originalidad, características que impone el artículo 7 inciso g) de la citada Ley de Marcas, y que debe cumplir un signo para registrarse como marca, por cuanto es evidente que la agarradera no resulta ser un elemento que le aporte ninguna novedad al envase, ni le otorga distintividad como para que por sí mismo represente un signo que distinga el producto que se pretende registrar; por el contrario, lo que se podría afirmar es, que esa agarradera representa un detalle que se ha generalizado y no le agrega ninguna característica que se salga de lo habitual, más bien es de uso común a otros envases existentes en el mercado. Puede verse, en este sentido, la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo II Circuito Goicoechea, de las dieciséis horas cinco minutos del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en la que se confirmó la resolución recurrida en virtud de que el “Diseño Especial de Envase”, solicitado por Aceites y Derivados Centroamericanos S.A. (ADECESA), en clase 21, para proteger un envase, con características similares al que se pretende inscribir, fue considerado como un recipiente pasado al uso común y corriente en el tráfico mercantil, además señaló esa Sección, que la

originalidad y novedad son indispensables para la inscripción en esta clase de asuntos. Así las cosas, 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. Al estar frente a un envase que está en el dominio público, y es usado por quienes venden iguales o diferentes productos, podría darse un riesgo de confusión indirecta, toda vez que, el consumidor ante productos diferentes ofrecidos en envases similares o iguales, es decir con agarradera, podría suponer que provienen del mismo productor o comercializador, en este sentido se ha manifestado que “... *El riesgo de confusión existirá en la falta de distintividad del signo amparado por la marca que lleve al público consumidor a engaño./La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.*”(Véase la resolución en el Proceso 81-IP-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 20 de marzo de 2002). Por lo anterior, valga recalcar que, cuando se pretenda registrar un envase como marca tridimensional, debe éste poseer una forma característica especial, por cuanto como marca va a distinguir y a diferenciar el producto que contiene. De toda suerte, existen dentro de la Propiedad Industrial otras modalidades a las cuales se puede acceder y eventualmente alcanzar la protección del derecho que se requiere, ya que tal y como se indicó dentro de la categoría marcaria no es viable. **4.)-** Por lo considerado anteriormente, debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada en este asunto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veinticinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

TERCERO: 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, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo de PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veinticinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, la cual se confirma. 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.**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. William Montero Estrada