



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0133-TRA-PI**

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

**IRINA ARGUEDAS CALVO, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 8259-2012)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 1112-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil trece.***

Recurso de Apelación presentado por **Irina Arguedas Calvo**, mayor, soltera, asistente, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1379-869, a título personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cuarenta y dos minutos, diecisiete 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 tridimensional “***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 dieciséis horas, cuarenta y dos minutos, diecisiete 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 la Juez Alvarado Miranda, 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 el registro solicitado por considerar que el diseño tridimensional propuesto no contiene los elementos distintivos necesarios que exige el ordenamiento jurídico vigente, en relación a los productos que se desea proteger. Por ello, el signo marcario propuesto 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 es 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 DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 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 3°: “(...) *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.*”. 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.

De tal modo, teniendo a la vista tanto el diseño tridimensional de envase propuesto como la descripción que de él hace la apelante en su escrito de exposición de agravios y contrario a lo considerado por el Registro *a quo*, advierte este Órgano de Alzada que la botella o envase propuesto tiene una forma cilíndrica, que presenta como elementos distintivos caracterizados por un corte amplio y de fácil identificación, el cual se hace en un costado, corte que rota alrededor de la botella hacia abajo y que permite al consumidor; de una forma fácil y directa, identificarla de las otras formas usuales, razón por la cual se debe revocar la resolución apelada.

Y es que, de cualquier ángulo que se mire la botella, el corte distintivo permite al consumidor distinguir esta forma tridimensional del envase utilizado por otros competidores. Por ello, determina este Tribunal, debe revocarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca tridimensional de envase, ahora por parte de Quala Inc., si otro motivo ajeno al expuesto no lo impidiere.

Por lo expuesto, este Tribunal determina lo procedente declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por **Irina Arguedas Calvo** y que fuera reiterado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **QUALA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cuarenta y dos minutos, diecisiete segundos del once de diciembre de dos mil doce, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE”**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.



**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 (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 que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por **Irina Arguedas Calvo** y reiterado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **QUALA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cuarenta y dos minutos, diecisiete segundos del once de diciembre de dos mil doce, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE”**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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*

*Zayda Alvarado Miranda*

*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