



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0544-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca tridimensional (3D Diseño)

KAHLUA AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 553-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

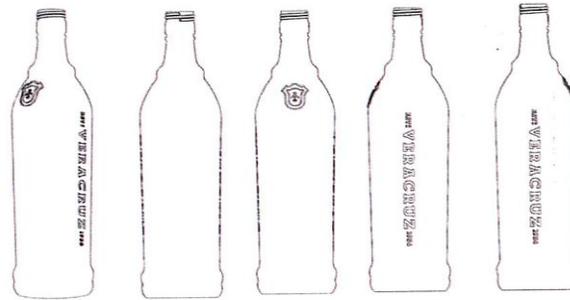
VOTO No. 0112-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de enero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 7-118-461, en su condición de apoderada especial de la empresa **KAHLUA AG.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos con un segundo del diez de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 23 de enero de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, apoderada especial de la empresa **KAHLUA AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de estados Unidos de América, domiciliada en c/o testatoris AG, Topferstrasse 5, 6004 LUCERNE, Switzerland con establecimiento en esa mismo dirección, solicitó la inscripción de la marca tridimensional, **diseño:**



Representa la palabra “VERACRUZ” delineada de color negro, con letras especiales y características. El logo posee lo que se asemeja a 5 botellas, la primera posee la palabra VERACRUZ y en su parte superior un aparente escudo, la segunda es una botella delineada con su borde color negro, la tercera es una botella posee lo que se asemeja a un escudo en su parte superior, la cuarta botella muestra la palabra VERACRUZ de forma horizontal y la quinta botella muestra una botella con la palabra VERACRUZ. Tanto la palabra como los diseños de las botellas son delineadas con una línea color negro. Para la **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Bebidas alcohólicas excepto cervezas.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, cincuenta y tres minutos con un segundo del diez de julio de dos mil trece, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada **María Gabriela Boddén Cordero**, apoderada especial de la empresa **KAHLUA AG**, interpuso recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante la resolución relacionada, y por ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la marca tridimensional “**3D DISEÑO**”, al considerar que el mismo carece de la aptitud distintiva necesaria para ser objeto de registro. Afirma el *a quo* que la marca tridimensional propuesta, contiene elementos literarios de uso común y genérico, que relacionados con los productos que desea proteger, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de lo que desea proteger. Asimismo, el signo propuesto al estar compuesto por un término genérico y de uso común siendo inapropiable por parte de un particular, por lo que no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7 literal a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 17 de julio de 2013, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las diez horas del veinticinco de setiembre de dos mil trece.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por



consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, iniciamos trayendo a colación lo que establece La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, la cual 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.”

Por su parte, el **artículo 7 inciso a)** del citado cuerpo normativo establece la inadmisibilidad de un registro como marca cuando 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.*” En este mismo sentido, el **inciso g)** de la misma norma dispone que para ser inscritos, los signos marcarios, y claramente dentro de ellos las marcas tridimensionales, *deben contar con capacidad distintiva suficiente*, que es, en esencia, lo que le permite cumplir con su función primordial, sea distinguir los bienes o servicios de similar naturaleza, que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes, permitiendo que el consumidor o usuario los diferencie e identifique.

En el caso de las marcas tridimensionales, esa identificación debe ser captada al instante por el consumidor, no solo al ver el producto, sino también asociarlo a la marca que lo protege o la empresa que lo distribuye. Por ejemplo, la botella de la “*Coca Cola*”, al verla el consumidor medio, determinará que pertenece a la marca de ese nombre. De igual manera, la base de una licuadora de la marca “*Oster*”, es muy particular y el consumidor la identificará y la relacionará en forma inmediata con esa marca.



Partiendo de lo expuesto, 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:

*“...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.** En su sentencia, el Tribunal estableció que "la forma de la marca es verdaderamente específica y no puede considerarse en absoluto común"...” (Agregado el énfasis)*



Por consiguiente, según la doctrina transcrita, al analizar la capacidad distintiva de las marcas tridimensionales, a efecto de verificar su admisibilidad, este carácter distintivo debe ser *extraordinariamente acentuado*, en virtud de presentar *una forma insólita, un diseño muy singular*, o que, éste carácter distintivo se haya adquirido en forma clara en el mercado *a través de un uso tan amplio y tan extendido en el tiempo*, que permita a los consumidores reconocerlo fácilmente, por ser *una forma que se aparta considerablemente de lo normal*.

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°, 7° y 8° 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).

Es claro entonces que, cuando se pretenda registrar como marca tridimensional el diseño especial de un objeto, envase o botella, 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, ya que, al respecto la doctrina y legislación marcaria impiden registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, por cuanto en ese caso debe permitirse su libre utilización 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:

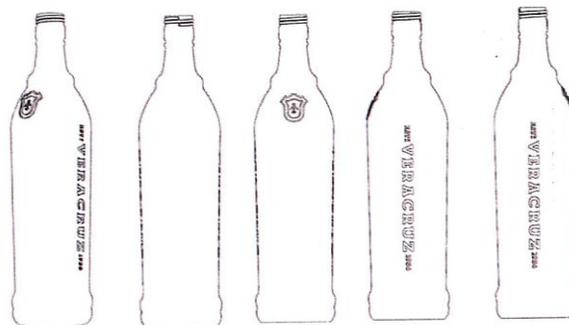
“...las formas se admiten a registro siempre que no sean formas necesarias para el uso común en el sector comercial en que se desarrolle el producto o servicio que



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).

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó el registro como marca tridimensional del diseño propuesto por la empresa **KAHLUA AG**, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7º 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 33 internacional.

Al respecto, considera este Órgano Colegiado que el diseño tridimensional solicitado: y que



corresponde a un envase o botella con la palabra VERACRUZ y en su parte superior un aparente escudo, la segunda es una botella delineada con su borde color negro, la tercera es una botella posee lo que se asemeja a un escudo en su parte superior, la cuarta botella muestra la palabra VERACRUZ de forma horizontal y la quinta botella muestra una botella con la palabra



VERACRUZ. **Tanto las palabras como los diseños de las botellas son delineados con una línea color negro**, no tiene las características para causar ante los consumidores una impresión diferente a la que producen otros envases o botellas relacionadas con los mismos productos que pretende distinguir, y por ello la solicitada, en relación con la generalidad, no ostenta *una forma insólita, singular y que sea verdaderamente diferente a lo normal*, resultado de lo cual no puede en lo absoluto considerarse como una botella fuera de lo común, al punto de asegurar que el consumidor, de primera vista pueda identificarla o reconocerla de las otras que ya están en el mercado.

Podemos concluir entonces, que la marca tridimensional de un envase puede ser registrable siempre y cuando, el público consumidor no perciba que está frente a la forma usual o habitual en que se presentan sus productos en el comercio. De ahí que, para acceder al Registro de este tipo de marcas, la forma del producto debe contener elementos originales, que le impriman características suficientemente inusuales y arbitrarias, al grado que presente un carácter distintivo extraordinariamente acentuado, en virtud de presentar una forma insólita, un diseño muy singular, que se aparte considerablemente de lo normal, permitiéndole al público consumidor distinguir y percibir el envase y su contenido de los de otras empresas que identifican sus productos con una marca de envase determinado. Aunado a ello, el registro de la marca tridimensional debe solicitarse de previo a su uso en el mercado por otros competidores, a efecto de evitar que éstos copien su forma, por cuanto, ello conduciría a su generalización, lo cual le priva de este carácter distintivo y provoca que sea considerado entonces como la forma usual del producto, en cuyo caso no puede concederse la exclusividad a un particular.

Asimismo, al aplicar la doctrina transcrita, es claro que el amplio uso previo que se ha dado en el mercado de este tipo de envases para diferentes tipos de bebidas, jugos y siropes, impide que esa forma sea considerada novedosa y original. Y es que la distintividad surge del contraste de su forma con las demás usadas en el mercado.

Ahora bien en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al



hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil.

Por todas las consideraciones anteriormente esbozadas, no es posible para esta Autoridad acceder al registro de la marca tridimensional “**3D DISEÑO**” solicitada, por lo que se declara sin lugar el recurso presentado por la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, apoderada especial de la empresa **KAHLUA AG**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos con un segundo del diez de julio de dos mil trece, en todos sus extremos dado que ante la falta de agravios por parte del apelante se denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J- del 30 de marzo del 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 la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, apoderada especial de la empresa **KAHLUA AG**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos con un segundo del diez de julio de dos mil trece, en todos sus extremos, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro de la marca tridimensional “**3D DISEÑO**” *en clase 33 internacional*. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53