



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0402-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA RAPTOR”

ALIMENTOS MARAVILLA, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 583-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO No. 1159-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-933-536, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA, S. A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, catorce segundos del seis de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 24 de enero de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA RAPTOR”**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes otras preparaciones*



para elaborar bebidas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, catorce segundos del seis de mayo de dos mil trece, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada **Arroyo Vargas**, en la condición indicada, impugnó 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; 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. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción del “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA RAPTOR**”, por considerar que el mismo carece de la aptitud distintiva necesaria para ser objeto de registro. Afirma el *a quo* que la marca tridimensional propuesta, en relación a los productos



que se desea proteger en la clase 32 internacional, no cumple con los requisitos para ser inscrita, por ser la forma usual y comúnmente utilizada o implementada para productos como bebidas y siropes, sin que se logre advertir ningún elemento que le de la distintividad suficiente y que los productos que protege sean diferenciados de entre otros que se encuentran en el mercado y que le permita obtener protección registral, dado lo cual infringe los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante argumenta que la marca tridimensional propuesta por su representada no consiste en la forma usual o corriente del producto al cual se aplica, o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza de dicho producto. En este sentido manifiesta que el diseño posee elementos diferenciadores que en conjunto hacen que su marca se destaque de las que sí son formas usuales o corrientes. Cita como elementos de tal carácter la palabra RAPTOR en relieve, los dos anillos que rodean la botella en la parte superior y tres óvalos horizontales para agarre del envase y que siguen a la palabra indicada, siendo que dichos elementos diferenciadores impiden que se provoque engaño en el consumidor. Por otra parte, manifiesta el recurrente que la marca tridimensional que solicita su representada sí tiene aptitud distintiva y que el Registro no lo consideró así porque hizo un análisis de cada elemento del signo por separado y no como un todo, como exige la normativa y doctrina marcaria. En razón de dichas afirmaciones solicita declarar con lugar el recurso, revocar la resolución recurrida y ordenar que continúe con el trámite de inscripción de la marca tridimensional de botella propuesta.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES. 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.”

No obstante, en este mismo cuerpo legal, en su **artículo 7 inciso a)** se 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°T-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).

En este orden de ideas, 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).

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.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. 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 por la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA, S. A.**, 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 32 internacional.

Al respecto, considera este Órgano Colegiado que el diseño tridimensional que se está solicitando, efectivamente es un envase o botella comúnmente utilizada para comercializar bebidas sean éstas a base de frutas, zumos de frutas u otras y por ello carece de aptitud distintiva, ya que las características especiales que alega el recurrente; a saber, los anillos que rodean la botella, los tres óvalos horizontales de agarre y alguna palabra en relieve, se pueden encontrar también en otros envases para bebidas, y por ello, no son elementos característicos y suficientemente diferenciadores, que hagan el diseño novedoso y original.

Es decir, esas características señaladas por el recurrente son insuficientes 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.

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, como afirma la recurrente. Y es que la distintividad surge del contraste de su forma con las demás usadas en el mercado.

Por todas las consideraciones anteriormente esbozadas, no es posible para esta Autoridad acceder al registro de la marca ***“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA RAPTOR”*** solicitada y por ello se declara sin lugar el recurso presentado por la Licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en representación de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA, S. A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, catorce segundos del seis de mayo de dos mil trece.

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 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 Arroyo Vargas**, en representación de la empresa **ALIMENTOS MARAVILLA, S. A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, catorce segundos del seis de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro de la marca “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA RAPTOR**”. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53