



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0806-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”

PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3874-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO N° 133-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del doce de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-306901, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintinueve minutos, veinticuatro segundos del veinticuatro de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 26 de abril de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Bebidas naturales, incluyendo jugos de frutas y jugos, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las catorce horas con veintinueve minutos, veinticuatro segundos del veinticuatro de julio de dos mil doce, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Peralta Volio**, en la condición y calidades indicadas, impugnó la resolución antes indicada, 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 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 Ureña Boza; 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**”, 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, no cumple con los requisitos para ser inscrita, en relación a los productos que se desea proteger en la clase 32 internacional, por ser la forma usual y común, que es conocida por la población como una botella para contener bebidas. En razón de lo anterior, resulta inapropiable por un particular porque de concederse



dejaría en clara desventaja a cualquier otro productor que desee usar un diseño similar y en consecuencia no es posible su registro al transgredir 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 el criterio del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, por cuanto se ha hecho un análisis rápido y superficial del diseño que desea inscribir su representada. Afirma que, un ejemplo de ese análisis superficial está en el hecho que en la resolución de rechazo, en el Considerando VI habla de que la solicitud es en Clase 5 y luego que es un atomizador en Clase 32, lo cual no es cierto. Manifiesta que ese análisis debe hacerse siguiendo la doctrina marcaria, que establece la registrabilidad de un signo cuando éste presenta elementos diferenciadores y característicos suficientes que permitan distinguirlo de otros signos destinados a proteger productos o servicios similares. Por ello indica que, la marca debe considerarse como un todo, incluyendo los segmentos de mercado a donde va dirigida y los productos que protege.

Agrega el impugnante que, si bien es cierto su diseño de botella es conocido por toda la población, el Registro no cita el verdadero motivo de ello. Siendo que, este conocimiento se debe a que con ella se comercializan las bebidas Tropical, que son unas de las bebidas de frutas y té fríos más populares del país. Es decir, no es cierto que el público consumidor conozca esta botella por ser una forma usual del producto, sino que se deriva de la popularidad del producto que en ella se embotella, de la inversión en publicidad que hace mi representada para este producto y al hecho de que este se comercializa en grandes cantidades en todo el país.

Concluye el recurrente indicando que el diseño tridimensional solicitado fue fabricado y diseñado exclusivamente para uso de su representada y que, si bien es cierto, se trata de una botella y por ello evidentemente tendrá elementos comunes a otras, al analizarla correctamente se puede comprobar que éste presenta elementos diferenciadores y característicos suficientes que permiten distinguirla de otras, tales como la forma estilizada, transparente, y el diseño especial de envase, apropiado para los productos solicitados, resultando así un diseño novedoso y original. En razón de dichas afirmaciones solicita 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.

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 la admisibilidad de su registro, debe este carácter distintivo 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 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, 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 **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, 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 que se está solicitando, efectivamente es un envase o botella comúnmente utilizada para comercializar bebidas y por ello carece de aptitud distintiva, ya que las características especiales que alega el recurrente; a saber, su forma estilizada, su transparencia y el diseño especial del envase, apropiado para los productos solicitados, 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 ya como novedosa y original, como afirma la recurrente. Y es que, el hecho que ese diseño de botella haya sido fabricado y diseñado exclusivamente para uso de la empresa solicitante no resulta de interés a los efectos de considerarlo distintivo, ya que la distintividad surge del contraste de su forma con las que demás usadas en el mercado.

Por último, esta Autoridad de Alzada considera conveniente hacer referencia al agravio referente a lo expresado en el Considerando VI de la resolución recurrida, en el cual, por un error material, la Registradora relacionó que la solicitud presenta lo era para la clase 5 y luego, inmediatamente indica que lo pretendido es un atomizador en clase 32. Al respecto, queda claro para este Tribunal que dichas manifestaciones constituyen un simple y evidente error material, toda vez que de todo el contexto de la resolución, incluyendo la parte dispositiva se hace referencia a los datos correctos de acuerdo a la solicitud del signo distintivo, sea un diseño tridimensional de botella para proteger productos en la Clase 32 de la Nomenclatura Internacional, razón por la cual tampoco resulta atendible este alegato.

Por todas las consideraciones anteriormente esbozadas, no es posible para esta Autoridad acceder a su protección registral de la marca **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”** solicitada y por ello se declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintinueve minutos, veinticuatro segundos del veinticuatro de julio de dos mil doce.

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, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 el 31 de agosto 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 el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintinueve minutos, veinticuatro segundos del veinticuatro de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro de la marca **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**. 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