



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0752-TRA-PI-511-11

Oposición a inscripción de la marca tridimensional de fábrica y comercio

“DISEÑO ESPECIAL” (32)

EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 1363-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 145-2012

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por **la Licenciada Eugenia Carazo Golcher**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San Rafael de Escazú titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y uno, cuatrocientos treinta y siete, en su condición de apoderada de **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**, compañía inscrita según las leyes de la República de Perú, domiciliada en Perú, Avenida La Paz, Lote cuarenta y uno, Capitana Huachipa, Lurigancho, Chosica, Lima quince, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, cincuenta segundos del veintinueve de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el quince de febrero de dos mil ocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Eugenia Carazo Golcher de calidades



y condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la marca tridimensional de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas..

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintiocho, veintinueve y treinta de enero de dos mil nueve, en las Gacetas números diecinueve, veinte y veintiuno, que el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de gestor oficioso de **ENVASES COMERCIALES (ENVASA)**, una sociedad organizada y constituida de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos setenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro, con domicilio en San José, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca tridimensional “**DISEÑO ESPECIAL**” presentada por la representación de **EMBOTELLADORA DE AGUAS HUANCAYO S.R.L.**, sustentándose en que dicha marca incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas N^o 7978, concretamente en los incisos a) b) y c).

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, seis minutos, cincuenta segundos del veintinueve de abril de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO / (...) SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”. (destacado en negrita es del original).

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, LA Licenciada Eugenia Carazo Golcher, en la condición y calidades dicha, interpuso mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de mayo de dos mil once, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta minutos, nueve segundos del treinta de mayo de dos mil



once, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación ante este Tribunal.

QUINTO. 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca tridimensional presentada por **EMBOTELLADORA DE AGUAS HUANCAYO S.R.L.**, la cual deniega, por considerar que dicho signo carece de distintividad suficiente para ser registrado, ya que se trata de la forma usual o corriente del envase utilizado para refrescos y agua, por lo que se está en presencia de prohibiciones absolutas del artículo 7 de la Ley de Marcas, sean los incisos a) y g).

Ante dicha argumentación, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa solicitante y apelante, alega en su escrito de expresión de agravios, que su



representada ha solicitado el registro de la marca “DISEÑO ESPECIAL” en clase 32, el cual se describe de la siguiente forma: “Botella con trazos en leve relieve en su parte inferior, y con unas rayas circulares en relieve en su parte media. En su parte inferior se pueden encontrar paneles en relieve, en forma de una especie de triángulos”, como puede apreciarse, el diseño de botella solicitado por mi representada cuenta con paneles y relieves en distintas partes de la botella, a manera de decoraciones que hacen que el diseño sea distinto del resto de diseños que se pueden encontrar en el comercio. Señala, que la empresa Envases Comerciales (ENVASA) S.A. ha presentado una oposición contra el registro del diseño especial de su representada aduciendo que su registro iría contra las normas establecidas en el artículo 7, incisos a, b. y e de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicando que la aseveración del oponente no es cierta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Es pertinente iniciar este análisis, indicando que uno de los elementos esenciales de un signo marcario es su aptitud distintiva, ya que este requisito juega un papel preponderante, pues hace posible que se identifique un producto o servicio frente a otro de la misma clase y que tiene diverso origen empresarial. Además, el consumidor reconocerá el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello a la vez, la defensa del consumidor, procurando que éste no incurra en error a la hora de adquirir los productos, tal y como lo ha señalado la reiterada jurisprudencia judicial, por ejemplo, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001 del Tribunal Primero Civil, que respecto a la distintividad de la marca, expresó lo siguiente:

“... DISTINTIVIDAD de la marca...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...”

Dentro del género marcario, existe una gran variedad de posibles signos registrales que incluyen a la marca tridimensional, tal y como dispone el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puede consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas.

En la doctrina, 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 envases 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).**

Así las cosas, 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, por cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional, como la internacional (véanse los artículos 3 y 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) inciso 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) y así ha sido congruente la doctrina marcaria, al señalar que:

“la capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se



plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto". (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, **“Tratado Sobre Derecho de Marcas”**, Marcial Ponds, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).

Partiendo de lo expuesto, tenemos que la marca tridimensional solicitada se refiere a un **“DISEÑO ESPECIAL”**, y en virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un “envase-botella” como puede observarse a folio 1 del expediente, considera importante este Tribunal definir que se entiende por “envase”. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 937, “envase” significa: “.m Acción y efecto de envasar// 2. Recipiente o vaso en que se conservan y transportan ciertos géneros// 3. Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos”.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 81-IP-2000, Quito, 22 de noviembre del 2000, citando a Areán Lalín, La Protección de las Marcas Tridimensionales, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, Abril 1996, p. 6, señala que:

“Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público. No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas,



recipientes, cajas, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.

De las definiciones transcritas anteriormente, debemos decir, que el distintivo tridimensional “**DISEÑO ESPECIAL**”, que se pretende inscribir en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, *cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*, se refiere a una marca que muestra un envase-botella de forma cilíndrica, formada como lo señala la sociedad recurrente a folio 155 del expediente, por trazos en leve relieve en su parte inferior, con unas rayas circulares en relieve en su parte media, en su parte superior se pueden encontrar panales, en relieve, en forma de una especie de triángulos, elementos que considera este Tribunal, aparecen en la botella como decorativos, los cuales desde el punto de vista de las tres dimensiones no son relevantes, ni suficientes como para causar ante los consumidores que observan esa botella una impresión diferente a la que tienen cuando miran otras botellas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que perciben los ojos de esos consumidores, es la forma usual y común de una botella, en la que se van a envasar los productos señalados anteriormente, por lo que considera ese Tribunal que los elementos que le atribuye como distintivos la recurrente a la marca tridimensional solicitada, no son suficientes para decir que el distintivo tridimensional “**DISEÑO ESPECIAL**”, es un signo apto para ser registrable, toda vez, que una marca tridimensional como la que nos ocupa, la cual posee “la forma del producto” para que pueda ser inscrita requiere que la forma intrínseca de la botella sea inusual.

De lo anterior, y tomando en consideración la cita del autor Fernández-Novoa, citada líneas atrás, se podría decir, que para acceder al Registro de una marca como la que se pretende registrar, ésta debe contener un elemento original y arbitrario, es decir, la forma intrínseca debe ser inusual, aspecto que se encuentra ausente en el signo solicitado, ya que como puede



apreciarse, éste no presenta detalles característicos distintivos ni contiene alguna característica peculiar que altere la configuración ordinaria y común del envase-botella utilizados para los productos que se desean distinguir, en tal sentido no posee la aptitud distintiva exigida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que este Tribunal no comparte el argumento de la representación de la sociedad apelante cuando indica *“(…) si bien se trata de una botella, sus diseños son suficientes para darle aptitud distintiva tal, que se diferencie de las demás botellas del mercado. Dichos paneles, ranuras y relieves con que cuenta la botella, sólo en lugar de la botella, sino a lo largo de toda ella, la diferencia de cualquier otra.*

QUINTO. Así las cosas, considera este Tribunal, que la marca tridimensional de fábrica y comercio **“DISEÑO ESPECIAL”**, se enmarca dentro del campo de la marca inadmisibles, al aplicársele las causales contempladas en el inciso a) y g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Eugenia Carazo Golcher**, en su condición de apoderada especial de **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**, en contra de la resolución dictada a las quince horas, seis minutos, cincuenta segundos del veintinueve de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la inscripción de la marca tridimensional de fábrica y comercio **“DISEÑO ESPECIAL”**, presentada por **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**

SEXTO. 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 normativa y de doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Eugenia Carazo Golcher**, en su condición de apoderada especial de **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**, en contra de la resolución dictada a las quince horas, seis minutos, cincuenta segundos del veintinueve de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la inscripción de la marca tridimensional de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, presentada por **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.** 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 Daniel 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

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TE. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55