



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0884-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca tridimensional “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12507-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 178-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada general de **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S. R. L.**, una entidad organizada y existente bajo las leyes de Perú, con domicilio en Avenida La Paz, Lote cuarenta y uno, Capitana Huachipa, Lurigancho, Chosica, Lima quince, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos y treinta y cinco segundos del dieciséis de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de setiembre de dos mil siete, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**”, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no

alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y cinco minutos y treinta y cinco segundos del dieciséis de julio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de registro formulada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de julio de dos mil ocho, la representación de **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S. R. L.** apeló la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso, pues, se resuelve con la prueba documental aportada al expediente.

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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**”, argumentando que el signo marcario propuesto contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados al producto que desea proteger en clase 32 internacional, los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad, considerando que transgrede el artículo sétimo que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente en el escrito de sustanciación de la audiencia señalan que no puede pensarse que el signo propuesto no resulte novedoso y que se trate de un envase de uso común. Agrega, que es evidente que cualquier envase reúna ciertas características similares, pues debe reunir las para poder cumplir con su función esencial de llevar un contenido, generalmente líquido en su interior y que su representada ha dedicado tiempo y esfuerzo en realizar cambios notables y evidentes en el diseño para distinguirlo de cualquier otro. Argumenta, que las diversas líneas localizadas en el cuello o parte superior de la botella le da al diseño la distintividad necesaria para coexistir en el mercado con otras botellas similares.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 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.*”

Bajo tal concepción, la misma norma en su artículo 7 inciso a) 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.”. Asimismo, 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 envase 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, 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°, 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial).

En el caso concreto, teniendo a la vista el diseño especial que consta a folios 1 del expediente, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro en cuanto a que el signo marcario propuesto “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**”, contiene elementos poco distintivos y novedosos, fundamento suficiente para denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada. El envase que se pretende inscribir carece de distintividad, novedad y originalidad, características que impone el artículo 7 inciso g) de la citada Ley de Marcas, y que debe cumplir un signo para registrarse como marca, por cuanto es evidente que la franja de color oscuro al final del cuello de la botella y las marcas lineales en el extremo derecho al final de la botella, no marcan una diferencia con la figura común y habitual que poseen las botellas utilizadas por otras empresas que se dedican a la venta y distribución de cervezas, aguas minerales y gaseosas.

Partiendo de lo expuesto, la marca de fábrica y comercio solicitada “**DISEÑO**



TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA, no goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene, y a los que hace referencia la empresa apelante no son suficientes como para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen ante otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que perciben los consumidores, es la forma usual y común de una botella.

Ha de tenerse presente que, en tratándose de una marca tridimensional, y en especial de envases, la distintividad debe ser alta, de modo que no induzca a error al consumidor. El autor, Jorge Otamendi, pone de ejemplos las botellas de Coca Cola, Pepsi Cola, Old Parr, y señala que: “...*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, pág.48.**), es decir, que la forma intrínseca debe ser inusual. En este sentido, se ha afirmado 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).

QUINTO. Destacó el recurrente, en el escrito de expresión de agravios, que su representada realizó cambios notables al envase para hacerlo distinto de cualquier otro, agregando una franja oscura alrededor del cuello o parte superior de la botella y en la parte inferior derecha una franja lineal con dos líneas verticales, lo cual da al diseño la distintividad necesaria para coexistir en el mercado con otras botellas similares. Al respecto, estima este Tribunal, que las franjas oscuras agregadas al envase no es una particularidad distintiva que lleve al consumidor a asociar los productos con la empresa solicitante, provocando que dicha forma carezca de la aptitud de hacer

distinguir al producto de entre otros de similar naturaleza.

En consecuencia, estima este Tribunal, que los agravios indicados deben rechazarse, toda vez que la pretendida marca no goza de la distintividad intrínseca necesaria para considerarlo fuera de lo común.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada general de **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S. R. L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos y treinta y cinco segundos del dieciséis de julio de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada general de **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S. R. L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos y treinta y cinco segundos del dieciséis de julio de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marcas tridimensionales

TG: Tipos de marcas

TNR: 00:43:89

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55