



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0729-TRA-PI**

**Solicitud de registro de Marca Tridimensional**

**THE COCA-COLA COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-3576)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]**

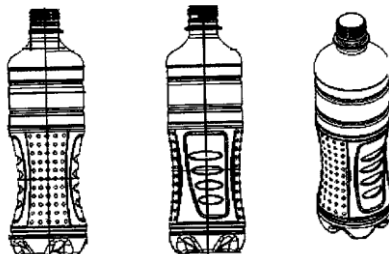
## ***VOTO N° 0208-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos del veinte de junio de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Abril del 2012, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y condición antes dichas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio tridimensional:



En **Clase 32** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger: “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”.

**II.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos del veinte de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de julio de 2012, la Licenciada **Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y al ser desestimado el recurso de revocatoria, conoce este Tribunal del recurso de apelación.

**IV.** 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, la invalidez o la nulidad 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 Mora Cordero; y,**



### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS:** Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de Hechos Probados y No Probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y otros Distintivos, denegó autorizar el registro del diseño solicitado como marca tridimensional de fábrica y comercio, para distinguir y proteger diversos productos de la **Clase 32** del nomenclátor internacional, por haber considerado que a simple vista la forma de esa botella es conocida para el consumidor por sus rasgos similares con otras botellas que contienen productos líquidos iguales o similares pues es la forma común y corriente de presentación en el mercado, resultando imposible para el consumidor regular distinguirla con certeza.

Por su parte la apelante resalta que las marcas deben ser analizadas como un conjunto indivisible, no mostrando de manera fehaciente que el diseño que pretende registrar su representada goza de protección registral por parte de un tercero. El aseverar que el envase/botella pretendido recae en la forma usual del producto resulta insuficiente, si no existe un verdadero análisis y refutación de los elementos que se han ofrecido como característica novedosa para dicho envase, y aún más cuando nuestra legislación no define lo qué es usual dentro de la doctrina de Propiedad Industrial.

Continua diciendo que si se parte de las primeras botellas conocidas en el mundo al cotejarla con el envase propuesto es más evidente que los detalles característicos de este envase/botella sí son novedosos, debiendo evaluarse los gráficos aportados en la solicitud original y los cuales se resumen en las dos perspectivas laterales e isométrica del diseño, ya que este envase dista mucho de ser un recipiente con cuello más angosto que el cuerpo del mismo y el cual tampoco es un



envase que se utilice por otras empresas para el envasado de las bebidas según el giro pretendido. Indica además que para que el diseño de botella aquí propuesta no fuera registrable, debería ser comúnmente utilizado por varios fabricantes del mismo producto pretendido aquí en Costa Rica. Agrega que su envase es diferente en su forma tubular donde destaca tres secciones que se describen como una sección inferior representada por el fondeo de la botella, donde muestra una forma de flor, en la sección media, representada aproximadamente por las dos terceras partes del cuerpo de la botella, en la que muestra una figura ergonómica semi-curva donde se identifica claramente cuatro paneles cuyo patrón esta intercalado para mostrar dos lados simétricos; y en la sección superior, corresponde a un tercio del cuerpo de la botella y el cuello de la misma, observándose esta área con un contorno recto. Adicionalmente aporta fotografía en la que muestra otras bebidas también bastante comercializados, mencionando que ninguna de ellas presenta las características antes descritas para este nuevo envase de la bebida POWERADE, y si se compara los envases anteriores con el propuesto por su mandante, se concluye que el diseño pretendido sí goza de elementos novedosos y distintivos que sugieren que el consumidor promedio logrará ubicar la marca como un ícono que conlleve a la relación empresarial directa con The Coca-Cola Company. Concluye diciendo que todo lo anterior lleva a la conclusión que para que el diseño de un envase sea usual y por tanto se encuentre en la causal de irregistrabilidad, ese envase tiene que ser el usual. No otros envases, ya sean similares o parecidos. Todo envase tendrá que ser parecido al resto, sino simplemente dejaría de ser una botella, y no sería registrable en el mundo ninguna botella, ya que todas serían de uso común porque son similares o parecidas al resto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** En su artículo 2º la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define a éstas como cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en esa norma una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable: su *distintividad*, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios, de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que



se confunda acerca de su origen empresarial, o de sus características esenciales o primordiales. Es por eso que este Tribunal ha dicho reiteradamente en resoluciones precedentes, que un signo es registrable cuando cumple plenamente con esa característica de **distintividad**, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley.

Ahora bien, dentro del género marcario se incluyen aquellas marcas constituidas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, que son las **marcas tridimensionales**, estipulando el artículo 3° de la Ley de Marcas que tal tipo de marcas “(...) 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, la posibilidad de que se autorice el registro de una marca tridimensional, queda sujeta a que no incurra el signo propuesto en las causales de inadmisibilidad contempladas, entre otras, en los incisos a) y g) del numeral 7° de la citada Ley, es decir, cuando respectivamente 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”, o bien, cuando tal signo “No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

Por consiguiente, 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 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), siendo congruente con ello la doctrina marcaria, al señalar que a los efectos de determinar la distintividad o no de 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).

De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que como marca, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que la legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva. Es por eso que bajo tal línea de pensamiento, 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).

Dentro de este mismo orden de ideas, a nivel doctrinal a efectos de ilustrar el tema vale rescatar la siguiente cita en relación a marcas tridimensionales:

*“Entre los signos que pueden constituir marcas tridimensionales se señalan el envoltorio, el envase, la forma del producto y su forma de presentación. Interesa determinar que se entiende por envase, toda vez que en el mismo se centra el desarrollo de este tema. En este orden de ideas por “envase” se comprende [...] aquellos recipientes que se destinan a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de una forma fija estable, adquieren la forma de lo que los contiene [OTERO LASTRES, 1996:236.] (...) Corresponde en este caso determinar cuándo un signo tridimensional, específicamente los envases, puede ser*



*registrado y en consecuencia conferirse a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el mismo. En tal sentido, cabe acotar que la importancia de los derechos derivados del registro marcario consagrados en la legislación de propiedad industrial, y la dualidad de intereses protegidos por este derecho, orientando en beneficio tanto de los titulares marcarios como de los consumidores en general; conlleva a exigir, legalmente, que todo signo cuyo registro se pretenda posea lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado “distintividad intrínseca y extrínseca”. Se considera que un signo posee distintividad intrínseca cuando por su propia naturaleza y configuración es distintivo de los productos o servicios a los cuales se aplica. Por su parte, la distintividad extrínseca exige que puedan distinguirse esos productos identificados con una marca, de los productos o servicios idénticos o similares del resto de los competidores que concurren al mercado” (Bianchi, Paula. (1999) “Temas Marcarios”, Caracas. Páginas 122 y 127).*

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó autorizar el registro del diseño tridimensional propuesto por la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, como marca tridimensional de comercio, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, por haber considerado que por tratarse de un “envase común”, no es ni distintivo, ni original o novedoso respecto de los productos que distinguiría y protegería, por cuanto el público consumidor reconoce ese objeto como destinado a contener, los productos propuestos, no mereciendo por esa razón protección registral, criterio de esa Autoridad Registral que comparte este Órgano de Alzada, al tenerse a la vista el diseño especial propuesto por la apelante.

En efecto, a pesar de las argumentaciones efectuadas por el recurrente, quien insistió acerca de la distintividad y novedad del signo solicitado por su patrocinada, considera este Tribunal que al contrario de tales opiniones, **el diseño tridimensional propuesto se trata de la figura común y habitual que poseen otros envases**, utilizados en el mercado por las empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de productos semejantes, por lo cual se deduce que **en**



**definitiva se trata de un diseño que carece de la suficiente aptitud distintiva en los términos previstos en los incisos a) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas de repetida cita**, aptitudes que como se analizó supra, son consustanciales a cualquier signo que pretenda convertirse en marca.

Lo conclusión que antecede surge de la circunstancia de que, examinado por este Tribunal el diseño tridimensional del signo descrito por la apelante es criterio de este órgano de alzada que en éste carece de características especiales o singulares que lo pudieren distinguir, real y debidamente, de otros diseños similares o semejantes usados en el mercado, tales como alto o bajorrelieves, grabados, texturas, mezcla de materiales, y otros bajo esa misma línea, y que podrían dotar al signo tridimensional propuesto de carácter y rasgos propios. Si bien es cierto, el diseño de la botella presentada por la solicitante no tiene un cuello largo como pretende hacer ver el recurrente, en el sentido de que es la forma habitual de una botella, considera este Órgano de Alzada que efectivamente el diseño presentado no representa ninguna diferencia visual que pueda atraer la atención del consumidor y pretender que con sólo observarla el consumidor medio pueda distinguir a que tipo de productos se refiere, existiendo por lo tanto falta de distintividad en el diseño propuesto, lo que impide que se presente como un diseño tridimensional en el comercio, no siendo susceptible de protección registral porque con ello se dejaría en desventaja a quienes pudieren ser competidores de la empresa solicitante.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se confirma.

**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, N° 8039, del 12 de





octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos del veinte de junio de dos mil doce, la cual se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**

***Oscar Rodríguez Sánchez***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Roberto Arguedas Pérez***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.55**