



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0735-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de fábrica y comercio (DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA)

CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3217-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0212-2013

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y ocho minutos con treinta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el nueve de abril de dos mil doce ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A**, formuló la solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio tridimensional:



(Diseño)



En **clase 21** internacional, para proteger: *“Un envase”*, y en **clase 33** internacional, para proteger y distinguir: *“Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).”* Además, la propietaria de la marca se reserva el derecho de usarla en tamaño color y combinación de estos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cuarenta y ocho minutos con treinta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la representación de la empresa solicitante lo apeló en fecha dos de julio de dos mil doce.

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 su Órgano Colegiado desde el doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción ya que considera es altamente similar a otras existentes en el mercado y utilizadas para contener bebidas alcohólicas, por lo que carece de la distintividad necesaria y en consecuencia es inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso a) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el elenco de alegatos sostenidos por el recurrente indican que el diseño solicitado planteado agrega elementos novedosos al envase para hacerlo llamativo al público consumidor, y que el envase solicitado ya se utiliza ampliamente en el mercado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que el Registro de la Propiedad Industrial utilizó como argumentos para rechazar la solicitud de inscripción como



Marca de fábrica y comercio tridimensional, de la forma  , los incisos a) y g) del artículo 7 y artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indican, en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata. (...) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del productos o servicio al se aplica. (...)”.

“Artículo 2. Definiciones. – Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: (...) Marca Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

De los numerales citados, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de aptitud distintiva, siendo que ésta se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud



distintiva, sino cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que la forma solicitada se refiere a una botella, y, en virtud de que nos encontramos en presencia de la forma tridimensional de un envase, considera importante este Tribunal definir qué se entiende por éste. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 937, define envase como: “.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 23-IP-98 y por resolución dictada el 25 de setiembre de 1998, 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 otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales. Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). 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.”.

La marca tridimensional debe ser distintiva en un grado aún mayor del que se le exige intrínsecamente a las marcas denominativas o gráficas. La marca tridimensional consistente en un envase puede ser registrable siempre y cuando el público consumidor no perciba dentro del comercio que está frente a una forma usual o habitual en la que se presentan los productos a



distinguir, de ahí que para acceder al Registro de marcas un envase debe contener algún elemento original y arbitrario que le imprima características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir y percibir el envase y el producto contenido en él del de otras empresas que identifican sus productos con una marca tridimensional de envase determinado. Al respecto hay que tener en cuenta que el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece como causal de rechazo por razones intrínsecas, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma usual o corriente del envase al cual se aplica.



En el caso bajo estudio,  carece de aptitud distintiva suficiente, e incurre en la causal de rechazo apuntada. Su forma no ofrece mayores elementos diferenciadores de los demás envases que se encuentran en el mercado, independientemente de si éstos se encuentran registrados o no, ya que precisamente solo se registran aquellos que ofrezcan en su forma elementos que le añadan al simple envase la aptitud distintiva suficiente que permita que el consumidor pueda distinguir el producto de entre otros de igual o similar naturaleza tan solo por la percepción que de dicho envase tenga.

En este sentido, es de merito traer a colación lo indicado por el Registro de instancia, quien determinó respecto de diseño tridimensional solicitado lo siguiente: “(...) *las ondas que posee el diseño son mínimas, no le otorgan la identidad al signo; el hecho de que ningún perfil sea idéntico no lo distingue; considere que la etiqueta no es parte del diseño tridimensional, razón por la cual no debe ser analizada por este Registro; el sello de café es muy pequeño no sobresale ni es una característica que le otorgue la distintividad necesaria al signo; la tapa es la forma usual de una tapa decorada. Bajo el análisis integral del signo propuesto y la*



pretensión de uso, denota que no es más que una variante mínima de los envases de botella que existen en el mercado, de usanza común, ya que no presenta elementos originales o arbitrarios, que le den un carácter inusual frente a otros envases ofrecidos en el comercio.”

Por lo tanto a través de la forma propuesta no podrá el consumidor aprehender el origen empresarial del producto contenido, ya que la forma en sí misma es muy similar a otras que se encontrarán cercanas en sus puntos de comercialización, por lo tanto difícilmente servirá al propósito encomendado a las marcas registradas.

Por otra parte, cabe advertir por parte de este Tribunal que el uso en el comercio de previo a la solicitud no es un motivo que apoye el registro, ya que si el diseño resulta ser usual o corriente no podrá el Registrador obviar esa realidad en detrimento de lo establecido por el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que tal actuación iría en contra del principio de legalidad que rige la actividad desplegada por la Administración Pública, cuyo marco normativo en el caso bajo estudio impone el rechazo a lo solicitado, sin que haya una norma aplicable que permita obviar o sortear la prohibición de registro aplicada al caso bajo estudio. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que se confirma en todos sus extremos..

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, apoderada especial de la empresa **CAFÉ BRITT COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y ocho minutos con treinta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose el



registro como marca tridimensional de la forma . 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 TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00.43.89

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53