

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0633-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca de DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**

**Kahlua AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3302-2013)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0223-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del seis de marzo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número siete-ciento dieciocho-cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Kahlua AG, organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, dieciséis segundos del doce de agosto de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el dieciocho de abril de dos mil trece ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, representando a la empresa Kahlua AG, formuló la solicitud de inscripción como marca tridimensional



en clase 33 del Nomenclátor Internacional, para distinguir bebidas alcohólicas excepto cervezas.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, veintinueve minutos, dieciséis segundos del doce de agosto de dos mil trece, dispuso rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Bodden Cordero, en representación de la empresa solicitante, presentó en su contra recurso de revocatoria con apelación en subsidio en fecha veintisiete de junio de dos mil trece, habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las nueve horas, veinte minutos, cincuenta y ocho segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, treinta minutos, veinticinco segundos, ambas del día veintinueve de agosto de dos mil trece.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortíz Mora, 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 de , ya que considera que es altamente similar a otras existentes en el mercado y utilizadas para contener bebidas alcohólicas, contraviniendo los incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por su parte, los alegatos sostenidos por la recurrente indican que la botella de Kahlua en sus diversas presentaciones posee una amplia historia, que la aptitud distintiva de lo solicitado proviene de la inclusión del escudo de la compañía y la palabra VERACRUZ, lo cual el consumidor asocia con sus productos. Que el consumidor promedio del producto sabe lo que quiere y respecto de licores los identifica por la forma de la botella. Alega que la marca ha de ser analizada según su conjunto y que debe ser inscrita siguiendo el principio tal cual es. Asimismo informa a este Tribunal que dicha marca ha sido inscrita en otros países.

**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 de la



marca tridimensional , los incisos a) y g) del artículo 7 y artículo 2 todos 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, la forma solicitada se refiere a una botella, la que según lo pedido por la parte se trata de una forma tridimensional de un envase. Por esto considera importante este Tribunal definir qué 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, define este término 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.”.

Bajo ese concepto y propiamente aplicada a la marca tridimensional, ésta 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, la marca tridimensional propuesta, 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. La forma de botella alta, con cuerpo ensanchado y que se achata en su parte superior o cuello, dejando tan solo un pequeño pico para el vertido del líquido contenido, es usual en la comercialización de licores, 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.

Sobre los agravios planteados por la apelante, indica este Tribunal que el hecho de que el licor

que se mercadea bajo la marca Kahlua sea ampliamente reconocido entre los consumidores de bebidas alcohólicas no es un apoyo para el registro que ahora se pide, ya que lo que interesa para el análisis que lleva a cabo el calificador, es la viabilidad intrínseca de lo propuesto de acuerdo a las reglas establecidas por la Ley de Marcas, y no el éxito comercial que pueda o no tener el producto que se vende bajo esa marca.

Asimismo, si bien la apelante indica como agravio de que el diseño propuesto ha de verse como un todo, y que su aptitud distintiva proviene de la inclusión del escudo de Kahlua y la palabra Veracruz, este Tribunal considera que, al solicitarse el registro como marca tridimensional, es el aspecto de la forma de lo pedido el que pesa a la hora de realizar el análisis de la calificación, y no la posible inclusión de otros elementos literales o gráficos en su forma, ya que si la aptitud distintiva de lo solicitado depende de dichos elementos ajenos a la tridimensionalidad, no podría acordarse el registro tal y como se pidió, sea como marca tridimensional, ya que no es la forma la que aporta la aptitud distintiva sino lo serían los demás elementos que componen al conjunto. Lo propuesto es una simple botella que no tiene aptitud distintiva suficiente para que el consumidor pueda, de la simple y desnuda forma, aprehender el origen empresarial del producto contenido. En la realidad comercial, el producto es identificado por los consumidores a través de la etiqueta que cubre a la botella y que claramente indica que el producto es el conocido como Kahlua, y no porque, a través de la forma de la botella, comprenda y entienda que es ese el producto que se desea consumir.

Sobre el agravio planteado, acerca de la obligatoriedad de otorgar registro al signo solicitado en virtud de lo establecido por el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, siguiendo la línea dada por este Tribunal en su Voto N° 0807-2013 dictado a las catorce horas veinticinco minutos del veinticinco de junio de dos mil trece, se indica que éste podrá aplicarse cuando así sea pedido por las partes desde el inicio de su solicitud de registro marcario, cumpliéndose los requisitos allí establecidos, y aún así debe tenerse en cuenta que lo pedido en dicha forma puede ser objeto de rechazo por parte de la Administración. Al respecto la doctrina ha dicho:

“El segundo aspecto es que, lejos de la absolutidad que se planteaba en la fórmula original del Convenio de París allá en 1883, el principio *telle quelle* actual se encuentra relativizado por la posibilidad de que las marcas solicitadas por esta vía sean rechazadas, ya sea por derechos de terceros, por características intrínsecas del signo, o por ser contrarias a la moral, al orden público, o por engañar al consumidor (inciso B).”  
**Villavicencio Cedeño, Leonardo, “Registro de la marca tal cual es en Costa Rica”, en Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico y Oficina Española de Patentes y Marcas, N° 4, 1<sup>er</sup> semestre de 2009, pág. 17**, subrayado nuestro, itálicas del original.

El Voto N° 0407-2012, dictado por este Tribunal a las quince horas diez minutos del diez de abril de dos mil doce, fue claro en indicar que el sistema “tal cual es” aplica para solicitudes, y han de cumplirse los requisitos que establece el artículo 6 quinquies para su correcta apreciación por parte de la Administración. La apelante pretende hacer una aplicación de dicho artículo a lo ahora pedido, a modo de defensa ante la objeción planteada por el Registro, pero la solicitud inicial no se refiere concretamente a un registro específico que sea correlativo al que se ahora se solicita en Costa Rica y que haya sido ya conferido en el país de origen de la marca, Suiza, por lo tanto este sistema no ha de ser aplicado al caso bajo estudio.

Respecto de la inscripción en terceros países, aplica el principio de territorialidad que rige el tema de las marcas. Por lo que dichos registros no son abonables para lograr una inscripción en Costa Rica. Sobre el principio de territorialidad comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo





tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”  
**Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro) **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1<sup>era</sup> edición, Civitas, Madrid, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as



well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Yelena Simonyuk, "The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet", consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro en el extranjero como una causal para inscribir en Costa Rica. El registro fue otorgado por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de las propias fronteras colombianas, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, y 0080-2014, entre otros.

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.

**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 apelación interpuesto por la Licenciada María Gabriela Bodden Cordero representando a la empresa Kahlua AG, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, dieciséis segundos del doce de agosto de dos mil trece, 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**



**DESCRIPTOR**

**MARCAS TRIDIMENSIONALES**

**TG: TIPOS DE MARCAS**

**TNR: 00.43.89**

**Marcas Inadmisibles**

**TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR: 00.41.53**