



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0588-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca tridimensional de fábrica y comercio

“DISEÑO ESPECIAL” (03)

BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2313-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 236-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catoce horas con treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de La Caraña, Piedades de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de **BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en 28/32, avenue Víctor Hugo, 75116, París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos, dieciocho segundos del diecisiete de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el catorce de marzo de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y



condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la marca tridimensional de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “perfumes, aguas de baño, desodorantes para uso personal (perfumería), aceites esenciales para uso personal, aceites para fines cosméticos, jabón líquido para uso personal, leche limpiadora, crema cosmética, lociones cosméticas y leches cosméticas para el cuidado de la cara, cremas cosméticas, lociones cosméticas y leches cosméticas para el cuidado del cuerpo, lociones limpiadoras, preparación cosmética para fines de adelgazamiento, preparaciones cosméticas para el baño, preparaciones cosméticas para fines de bronceado, máscaras de belleza, gels de baño y ducha, baños de espuma, lociones para el cabello y preparaciones para el cuidado del cabello y champús.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veintiséis minutos, dieciocho segundos del diecisiete de junio de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO / (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”. (destacado en negrita es del original).

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de **BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL** interpuso mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de junio de dos mil once, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y ocho segundos del veintinueve de junio de dos mil once, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación ante este Tribunal.

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 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 Díaz Díaz, 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 rechazó la solicitud de inscripción presentada, por considerar que el signo propuesto no contiene los elementos distintivos necesarios que exige el ordenamiento jurídico vigente, en relación a los productos que se desea proteger en la clase internacional solicitada. La marca propuesta resulta inapropiable por parte de un particular, no siendo posible el registro de la misma, por cuanto transgrede el artículo 7 inciso a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante lo resuelto, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa solicitante, argumenta en su escrito de expresión de agravios, que las marcas deben ser analizadas como un conjunto indivisible. El Registro no demuestra de manera fehaciente e inequívoca que el diseño que pretende registrar carezca de novedad, pues no realiza una comparación con lo que existe actualmente en el mercado y que sea la forma usual de presentación de productos de la clase 3. Aduce, que en la resolución impugnada, no se hace



ningún análisis comparativo con otros diseños que estén en uso actualmente y que compruebe realmente que ya existe en el comercio un envase similar, lo cual lógicamente conduciría a la conclusión que el diseño pretendido carece de originalidad y novedad, en consecuencia el envase tridimensional que se desea registrar si es susceptible de apropiación marcaria, porque es novedoso. Para los productos de la clase 3, el diseño propuesto no ha pasado a un uso generalizado ni representa la forma usual de un envase para productos de la clase 3, por lo contrario es una marca novedosa y original. Indica, que el Registro no puede aseverar que el diseño tridimensional pretendido corresponde a la representación usual del tipo de botellas utilizadas para contener los productos solicitados. Señala además, que no solo debe proteger la forma o figura de este envase sino también las especificaciones técnicas respectivas que la componen y crean así la marca que se pretende, lo cual crea un conjunto distintivo, los elementos ornamentales no son necesarios o impuesto por la naturaleza, tal cual lo pretendió proyectar el Registro, además la especificación de los productos a proteger está conforme a la ley. Resalta, que la novedad/originalidad de la marca consiste en que el signo marcario que se pretende registrar no debe ser confundible con derechos adquiridos por tercero sobre un distintivo marcario idéntico o similar para distinguir productos y servicios de la misma naturaleza. La novedad es relativa y no se relacionada con la originalidad del signo por lo que numerosas palabras/símbolos del lenguaje/usanza corrientes son admisibles como signos marcarios siempre que posean capacidad distintiva. La marca diseño tridimensional es novedosa y no existen derechos adquiridos por terceros sobre dicho signo marcario.

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 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “*perfumes, aguas de baño, desodorantes para uso personal (perfumería), aceites esenciales para uso personal, aceites para fines cosméticos, jabón líquido para uso personal, leche limpiadora, crema cosmética, lociones cosméticas y leches cosméticas para el cuidado de la cara, cremas cosméticas, lociones cosméticas y leches cosméticas para el cuidado del cuerpo, lociones limpiadoras, preparación cosmética para fines de adelgazamiento, preparaciones cosméticas para el baño, preparaciones cosméticas para fines de bronceado, máscaras de belleza, gels de baño y ducha, baños de espuma, lociones para el cabello y preparaciones para el cuidado del cabello y champúes*”, se refiere a una marca que muestra un envase de vidrio transparente, con una tapa cuadrada del mismo material, el cual muestra cortes que simulan cristales combinado, tal y como lo indica la sociedad recurrente a folio 1 del expediente, siendo, que la recurrente al folio 33 vuelto del expediente detalla aún más el diseño del envase mencionado, indicando, que este es diferente a



los demás que se encuentran en el mercado por lo siguiente: *en la botella en sí, destaca el cubo de vidrio con caras planas y bordes finos en facetas, en forma de diamante. La base reportada en el cubo con facetas tipo diamante (es decir con múltiples caras). Los hombros del embase también presentan múltiples facetas, simulando también las caras de un diamante. En cuanto a la tapa, su base es un cuadrado con matices de paralelepípedo (es decir un poliedro con seis caras), cuyos bordes son cortados y asemeja un espejo dorado*, 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 ornamentales 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, por lo que resulta aplicable el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De lo anterior, y tomando en consideración la cita del autor Fernández-Novoa, indicada 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, por lo que este Tribunal no comparte el argumento de la representación de la sociedad apelante cuando indica “(...) que el signo propuesto, sí es



*novedoso y distintivo como para constituirse en un derecho marcario (...) los cortes facetados que dan la impresión de diamante reflejan el contenido del envase creando una visión dorada brillante que no posee ningún otro envase para un producto similar en el mercado. Todo lo anterior conduce a una sola conclusión: la marca DISEÑO TRIDIMENSIONAL (Envase) sí es susceptible de protección marcaria”, esto, porque el distintivo marcario solicitado como se indicara anteriormente, posee “la forma del producto”, y para que éste pueda ser inscrito requiere que la forma intrínseca de la botella, sea inusual, **ya que lo que se protege es la botella en sí misma.***

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 el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de **BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos, dieciocho segundos del diecisiete de junio 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 **BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL**.

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, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de **BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos, dieciocho segundos del diecisiete de junio 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 **BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL**. 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