



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0154-TRA-PI**

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

**Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8719-06)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 260-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del veintiséis de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, mayor, bínubo, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., cédula de persona jurídica tres-cero cero cuatro-cero cuarenta y cinco mil dos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos del ocho de febrero de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el veintidós de setiembre de dos mil seis ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Ingeniero Jorge Pattoni Sáenz, representando a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., formuló la solicitud de inscripción como marca de comercio del diseño tridimensional



en clase 21 del Nomenclátor Internacional, para distinguir envases para yogurts.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos del ocho de febrero de dos mil diez, dispuso rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, la representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. lo apeló en fecha veinte de enero de dos mil diez.

**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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 es falta de originalidad y novedad, contraviniendo a los incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente indican que es un envase propio y diferente de los demás, y con él se busca que el consumidor reconozca y prefiera el envase con solo verlo sin que se confunda con otros en el mercado, por su contorno y forma diferente.

**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 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. La exclusión se justifica en la idea de que, de admitirse el registro como marca de una forma usual, esto supone un detrimento del sistema de libre competencia empresarial, ya que el otorgamiento de un derecho de exclusiva sobre una forma usual a través de su registro conllevaría a una ventaja injustificada para el titular.

“El fundamento de esta prohibición radica en evitar que un particular obtenga un derecho de exclusiva sobre una forma de uso común en relación tanto a los productos, como a los envases, y por tanto, de necesaria utilización por los demás competidores del mercado. En consecuencia, la arbitrariedad o particularidad de la forma del producto o del envase, que difiera de los comúnmente empleados de sus géneros, permitirá su registro como marca.” **Bianchi, Paula, “El registro marcario de las formas tridimensionales especial referencia a los envases”, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones, Livrosca C.A., Caracas, 1999, p. 134.**

Si a las marcas se les exige en general que, para ser registrables, han de tener aptitud distintiva suficiente, para que una forma tridimensional pueda configurarse en un registro marcario esta debe permitir que el consumidor pueda identificar determinado producto como procedente de un concreto origen empresarial sin necesidad de requerir otros elementos denominativos y/o gráficos, debido a su diseño, particularidades o su especial forma.

“Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.” **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 135-IP-2007, resolución del 22 de noviembre de 2007.**



Siguiendo lo anteriormente expuesto, del análisis del signo ha de eliminarse el elemento , debiendo concentrar dicho esfuerzo propiamente en la forma que se solicita como marca tridimensional.

No considera este Tribunal que la forma propuesta pueda funcionar como marca en el mercado, ya que no presenta elementos originales o arbitrarios que le den un carácter inusual frente a otros envases utilizados en el comercio para productos similares. Lo que el apelante llama contorno y forma diferente a otros envases, en realidad mantienen una forma percibida por el consumidor como cilíndrica, puesto que aun contorneada en perfiles, por la gran cantidad de éstos (incluso mayor a un decágono) se asemeja más a la forma del círculo que, por ejemplo, un cuadrilátero o un pentágono. Aparte de estos elementos no diferenciadores, el resto del envase propuesto mantiene la fisonomía normal que éstos presentan en el mercado, sea la de una base ancha que se achata un poco en su parte superior, con una boca lo suficientemente ancha como para que el consumidor pueda beber el yogurt directamente del envase sin necesidad de aditamentos como pajillas, esto por la consistencia espesa que presenta dicho producto. Otorgar el derecho de exclusiva sobre tal forma vendría a causar una distorsión en el mercado, ya que ésta es usualmente utilizada en el mercado para envasar yogurt.

Pero, además, ya desde los escritos presentados en fechas quince de febrero y veintisiete de junio de dos mil siete, la Cooperativa solicitante indicó que la forma propuesta es ergonómica, permitiendo su agarre seguro por encajar perfectamente en la palma de la mano, sin que resbale, y que la forma otorga una mayor facilidad para su almacenaje. Todo ello nos habla de características funcionales, las cuales no pueden ser apropiadas por medio de un registro de marca, artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas, la protección para las formas con características funcionales se otorga mayormente a través de la figura del modelo de utilidad, quedando excluida en Costa Rica la posibilidad de que haya una protección dual de acuerdo a ambas figuras, como si lo puede haber respecto de, por ejemplo, una marca que además cuente con protección a través de los derechos de autor.



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 el Licenciado Dennis Aguiluz Milla representando a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos del ocho de febrero de dos mil diez, la cual se confirma. 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Roberto Arguedas Pérez*

*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**