



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0501-TRA-PI**

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

**Hill, Thomson & Co., Limited, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1810-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 0274-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Hill, Thomson & Co., Limited, organizada y existente bajo las leyes del Escocia, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintitrés minutos, cincuenta y cinco segundos del dieciocho de mayo de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el primero de marzo de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Hill, Thomson & Co., Limited, formuló la solicitud de inscripción como marca tridimensional de fábrica



en clase 33 del Nomenclátor Internacional, para distinguir bebidas alcohólicas, espirituosas, vinos, licores, bebidas destiladas, whisky, licores de whisky, bebidas de o que contienen whisky, aperitivos, cocteles.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, veintitrés minutos, cincuenta y cinco segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, dispuso rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, la representación de la empresa solicitante lo apeló en fecha veintisiete de mayo de dos mil once.

**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 de 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 de , ya que considera es altamente similar a otras existentes en el mercado y utilizadas para contener bebidas alcohólicas, 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 el diseño 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 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. La forma de botella baja, un poco ensanchada en su base y que ligeramente se achata en su parte superior, 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. Y sobre el hecho de que el diseño se planteó con la finalidad de, según las propias palabras del apelante, “...*para hacerlo llamativo al público consumidor...*”, dicha finalidad es consustancial a la naturaleza de los modelos industriales, cuya protección jurídica se da de acuerdo a parámetros muy distintos a los establecidos para el otorgamiento del registro a una marca, y cuya protección no es acumulable con éstas últimas. Y sobre el alegato acerca de que el diseño propuesto ha servido ya en el mercado como envase para comercializar el producto a distinguir, indica 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.

**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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Hill, Thomson & Co., Limited, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintitrés minutos, cincuenta y cinco segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, 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**