



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0044-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo (diseño tridimensional de botella)**

**Beauté Prestige International, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2756-09)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 282-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del primero de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Beauté Prestige International, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, ocho segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dos de abril de dos mil nueve, el Licenciado Tristán Trelles, representando a la empresa Beauté Prestige International, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio la forma tridimensional



para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional perfumes, agua de baño, (eau de toilette), desodorantes para uso personal (perfumería), aceites esenciales, aceites para propósitos cosméticos, jabones líquidos, leche limpiadora para propósitos del baño, cosméticos, preparaciones de maquillaje, preparaciones para remover el maquillaje, preparación cosmética para cuidados de la piel, con propósito para adelgazar, para el baño, para broncearse, máscaras de belleza, enjuagues bucales que no son para propósitos médicos, lociones para el cabello y preparaciones no medicadas para el cuidado del cabello, champús.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las diez horas, dieciocho minutos, ocho segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que en fecha siete de diciembre de dos mil nueve, la representación de la empresa Beauté Prestige International planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

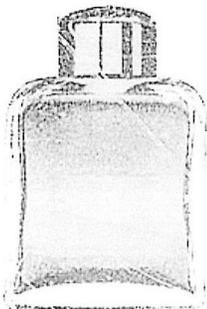


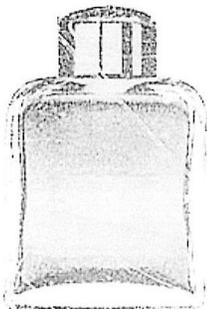
**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas tridimensionales:



- 1-  de fábrica, en clase 3 a nombre de Calvin Klein Cosmetic Corporation, registro N° 92753, vigente hasta el 6 de setiembre de 2015, para distinguir pulverizador de colonia, colonia para después de afeitarse, bálsamo para después de afeitarse, todo para hombres (folios 80 y 81).



- 2- de fábrica, en clase 3 a nombre de Beauté Prestige International, registro N° 148867, vigente hasta el 3 de agosto de 2014, para distinguir jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos (folios 82 y 83).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la forma tridimensional propuesta resulta ser usual o corriente del producto, rechazó la inscripción solicitada.

Por su parte el recurrente alegó que no se ha demostrado que la forma propuesta goce de protección registral por parte de un tercero, que el envase propuesto goza de elementos que lo distinguen de los demás que se encuentren en el mercado, que el asunto a dilucidar se refiere a si existe o no un registro previo anterior y no a si en el mercado hay diseños similares, y que la misma marca se registró sin problemas en Francia.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL REGISTRO DE LA MARCA EN EL EXTRANJERO.** Iniciamos indicando que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto 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). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, 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." **Simonyuk, Yelena, “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 pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008 y 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 todos del 2009.



**QUINTO. FORMA USUAL PROPUESTA COMO MARCA.** Analizado la forma tridimensional propuesta como marca, debe este Tribunal avalar la posición externada por el Registro, en detrimento de lo solicitado por la empresa apelante. Sobre el concepto de marca tridimensional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 31-IP-03 de 18 de junio de 2003, señala que:

“... Son aquellas que poseen volumen, es decir, que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad).

Debe dejarse claro desde luego que para constituirse como marcas, deben estos signos ser necesariamente perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Si el signo de que se trate no ocupa un espacio, sino que está contenido en un elemento físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional.

Así la marca tridimensional ha de ser perceptible a la vista y por el tacto, como es el caso de los envoltorios, envases y relieves”.

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.

De la documentación constante de folios 80 a 83, vemos como las características propuestas para la botella que se pretende registrar ya se encuentran en otras existentes en el mercado, como su forma rectangular de bordes redondeados, su fondo transparente y grueso, pared interna opaca y tapa en forma de letra T, lo cual elimina los visos inusuales que podría contener la forma propuesta, y más bien la convierten en una forma usual dentro de lo ya existente en el mercado. Ello implica que no puede otorgarse la protección registral a la forma según lo solicitado, por lo que ha de declararse sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.



**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 de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa Beauté Prestige International, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, ocho segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

---

***DESCRIPTORES***

***FORMA USUAL DEL PRODUCTO***

***TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES***

***TNR: 00.60.39***