

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0734-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA

Industrias Alen S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3576-2013)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0286-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del primero de abril de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su condición de apoderado especial de la empresa Industrias Alen S.A. de C.V., organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, treinta y siete segundos del tres de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veinticinco de abril de dos mil trece ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Calderón Cartín, representando a la empresa Industrias Alen S.A. de C.V., formuló la solicitud de inscripción como marca tridimensional de la forma



en clase 03 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, incluyendo detergentes, blanqueadores y limpiadores multiuso, y en clase 05 para distinguir desinfectantes para uso higiénico.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, catorce minutos, treinta y siete segundos del tres de setiembre de dos mil trece, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Calderón Cartín, en representación de la empresa solicitante, presentó en su contra recurso de revocatoria con apelación en subsidio en fecha diez de setiembre de dos mil trece; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las siete horas, cincuenta minutos, once segundos del diecinueve de setiembre, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las catorce

horas, un minuto, treinta y nueve segundos del tres de octubre, ambas del año 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 Díaz Díaz, 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 productos químicos utilizados en limpieza, 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 color y la textura que se forma con las burbujas, anillos y estrías espaciadas no uniformes aportan aptitud distintiva, y que el análisis del Registro no es correcto.

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 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 capacidad 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, 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 un recipiente con forma de 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, 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 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 productos de desinfección, 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 el apelante, se debe señalar que si bien la calificadora en un primer momento estableció un parangón con un atomizador, posteriormente (folio 17), claramente indica que “...*la figura tridimensional solicitada corresponde a la representación común y usual de las botellas.*”, lo cual implica que el Órgano de primera instancia tiene clara la concepción de las características que debe tener una marca tridimensional, en cuanto a la inclusión de relieves de diversos tipos en el cuerpo de la botella no es suficiente para añadir la aptitud distintiva necesaria para que pueda dicha forma tridimensional considerarse como una marca, sea un referente objetivo del origen empresarial del producto, ya que en el mercado abundan las botellas con relieves, los cuales a lo sumo cumplen una función ornamental más no la de diferenciar productos de unos y otros comerciantes que participan en ese sector de mercado

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 Cristian Calderón Cartín representando a la empresa Industrias Alen S.A. de C.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, treinta y siete segundos del tres de setiembre 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