



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0786-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”

THE COCA-COLA COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 8445-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 310-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

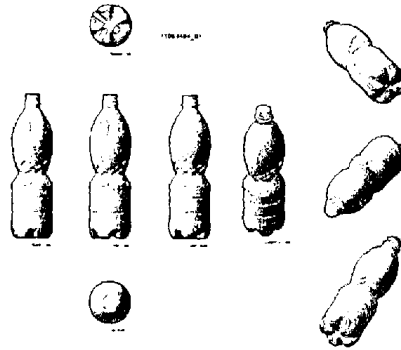
Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en su calidad de apoderada especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, organizada y existente de conformidad con las leyes de de Georgia, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veintitrés segundos del once de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de México, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de setiembre de 2012, solicitó la inscripción de la marca tridimensional que consiste en un **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**, para distinguir *“Agua, agua pura, agua mineralizada, agua con sabor, agua con fruta, jugos, néctares, bebidas de soya, bebidas*



carbonatadas, bebidas de fruta, bebidas de dieta, bebidas no alcohólicas, bebidas energéticas, zumos, polvos para preparar bebidas, otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos respectivos, presentó oposición la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, representada por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en virtud de ser titular del diseño de botella, inscrito desde el año 2008 bajo el **Registro No. 179891**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veintitrés segundos del once de setiembre de dos mil trece, declaró sin lugar la oposición presentada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada **Chaves Desanti** recurrió la resolución final antes referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal acepta como propios los hechos que con tal carácter tuvo el Registro en la resolución venida en Alzada, agregando únicamente que el fundamento del enumerado como (2), se encuentra a folios 57 y 58 de este expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición al considerar que, a pesar de que ambas marcas confrontadas son botellas, ambas tienen características particulares que las hacen lo suficientemente distintivas para coexistir registralmente, ya que guardan diferencias sustanciales en su forma que eliminan cualquier riesgo de confusión o de asociación empresarial en el consumidor. Por ello, concluye el Registro que, el diseño tridimensional pretendido no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dado lo cual admite su registro.

Inconforme con lo resuelto, manifiesta la representación de la empresa recurrente que su representada tiene inscritos en Costa Rica varios envases que presentan semejanzas con el diseño de botella propuesta, en especial la curvatura de la parte superior, a partir de la parte media hacia el cuello de dicha botella. Diseños que son distinguidos por la mayor parte de los consumidores en todo el planeta. Específicamente, el diseño inscrito en Costa Rica con



Registro No. 179891, tiene una serie de curvas y protuberancias que caracteriza el envase de la bebida denominada FANTA, que resulta bastante similar a la parte superior del envase pretendido por la empresa mexicana. En este sentido, agrega el recurrente, de permitirse este registro, lesionaría tanto los derechos de The Coca-Cola Company como del público consumidor, provocando un error en relación con el origen de las marcas, violentando así lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y por ello se puede concluir que el signo propuesto carece de las características indispensables para su inscripción como registro marcario, ya que no tiene carácter distintivo.

En defensa de la solicitud de su representada se manifiesta el **Licenciado Vargas Valenzuela**, indicando que no existe la similitud que alega la recurrente, por cuanto las figuras de ambas botellas son claramente distinguibles, siendo que la marca propuesta tiene un aspecto más actual, distintivo y llamativo para los consumidores porque se le han agregado elementos que la hacen destacarse de otros diseños de botella puestos en el mercado nacional, ya que sus contornos y formas son totalmente diferentes y exclusivas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca. Al respecto expresa su artículo 3°: “(...) *Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.*”

Asimismo, respecto de los criterios de registrabilidad de signos marcarios en general, este mismo cuerpo legal, en su artículo 7 inciso a) establece la inadmisibilidad de un registro como marca cuando ésta consista en “*La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica ...*” De esta manera, al igual que otros tipos de signos, las marcas tridimensionales



deben contar con capacidad distintiva suficiente, que es, en esencia, lo que le permite cumplir con su función primordial, a saber, distinguir los bienes o servicios de una misma especie, que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes.

En el caso que nos ocupa, la normativa citada debe aplicarse en concordancia con lo dispuesto también en el artículo 8, inciso a) de la Ley de citas, que impide el registro de un signo cuando sea *“...idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”*

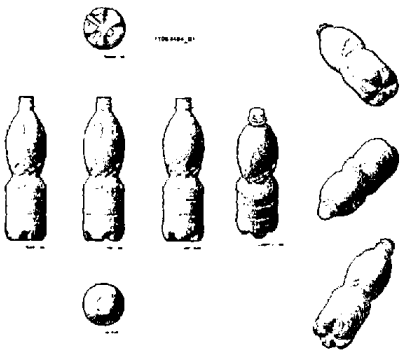
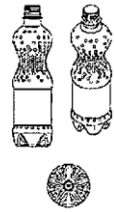
En este último sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor, quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. De la misma forma, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de sus marcas.

Aunado a lo anterior, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002) establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios. En forma expresa su **inciso c)** dispone que debe darse más importancia a sus semejanzas que a sus diferencias.

De este modo, en el caso de análisis, advierte este Tribunal que el diseño del envase propuesto no distingue el producto que pretende proteger. Por el contrario, tal como lo señala la representación de la oponente, es la forma usual con que comercializa sus productos la empresa Coca Cola, específicamente el refresco denominado “Fanta”.



Por lo anterior, frente a los productos que pretende proteger y distinguir, el signo propuesto carece de la distintividad suficiente, por ende se considera que al ser semejante al de la empresa opositora debe darse más importancia a sus similitudes que a sus discrepancias y por ello se deben proteger los derechos del signo inscrito.

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA Registro No. 179891
	

Nótese que ambos envases cotejados guardan gran similitud en su forma, sus contornos en incluso en la vista de su parte inferior. Adicionalmente, al comparar los productos que cada una de ellas protege, resulta evidente que son idénticos y se ubican en la misma clase 32 internacional. En consecuencia debe revocarse la resolución venida en Alzada, pues no se ajusta a los presupuestos legales que rigen la protección registral de los diseños tridimensionales.



De tal manera, no resultan de recibo los alegatos de la parte solicitante, ya que el signo propuesto violenta tanto lo dispuesto en el inciso a) del artículo 7, en razón que su diseño de botella es una forma usual que ya existe en el mercado nacional para bebidas, como el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, porque es similar a un signo inscrito previamente a favor de otra empresa y que se refiere a los mismos productos.

Dadas las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veintitrés segundos del once de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se revoca para que se deniegue el registro del signo ***DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA***” propuesto por la empresa **COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.**

QUINTO. 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, N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veintitrés segundos del once de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se revoca para



que se deniegue el registro del signo “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**”, propuesto por la empresa **COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.** 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



DESCRIPTORES:

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55