



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0794-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “*DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA*”

COMERCIALIZADORA ELORO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 6429-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 311-2014

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

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su calidad de apoderado especial de la empresa **COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de de la República Mexicana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veinte minutos, veintiséis segundos del diez de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación dicha y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2013, 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.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinte minutos, veintiséis segundos del diez de octubre de dos mil trece, dispuso rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Vargas Valenzuela** recurrió la resolución final antes referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la marca por considerar que los diseños, elementos y contornos que contiene el diseño tridimensional solicitado no se pueden apreciar en las vistas agregadas a



su solicitud y, siendo que el análisis de este tipo de signos debe hacerse con base en la imagen aportada, de ésta se desprende que consiste en una botella de forma muy similar al resto de botellas utilizadas en el comercio para embotellar los productos para los cuales se ha propuesto. Concluye el Registro que el diseño tridimensional pretendido no contiene los elementos distintivos necesarios que exige el ordenamiento jurídico vigente, en relación a los productos que se desea proteger y por ello resulta inapropiable por un particular, dado lo cual no es posible su inscripción al considerar que transgrede los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, manifiesta la representación de la empresa recurrente que si el registrador, a quien le fue asignado el estudio de registrabilidad de su signo, consideraba que por el tamaño de los dibujos agregados a su solicitud no los podía apreciar bien, debió haberle prevenido que aportara las vistas en un mayor tamaño, si de eso dependía la decisión de continuar o no con el registro y para no atrasar más el trámite. En razón de dicho alegato, agrega el apelante las vistas del diseño tridimensional en un tamaño mayor a efecto de que se valore la marca propuesta y solicitando se revocada la resolución que apela.

TERCERO. 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.*”

En este mismo sentido la doctrina define la marca tridimensional como: “...*aquella marca constituida por la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se trata de un cuerpo con volumen, que como tal, ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad. Así tenemos por ejemplo, que el Tribunal del*



Indecopi “entiende que, de acuerdo con la Doctrina (57), marca tridimensional es aquella constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o de la forma de los mismos. Véase Resolución N° 1326-2005/TPI-INDECOPI, pág. 122. En el texto transcrito se consigna cita N° 57 que dice lo siguiente: “En este punto, la Sentencia recaída en el Proceso N° 84-TP-2003 del 5 de octubre del 2003, cita a Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas (Ibídem nota 55).”¹

El artículo 7 inciso a) de la ley de marcas nacional, 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 o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.”* 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, primeramente como lo menciona el artículo transcrito no debe ser la forma usual o corriente del producto o envase y debe distinguir los bienes o servicios de una misma especie que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes, lo que quiere decir, que debe tener elementos que la distingan de otras formas de su misma especie, con formas particulares y claramente diferentes.

Respecto de lo alegado por la parte recurrente, advierte este Tribunal que, efectivamente, si al realizar el estudio del signo propuesto, el registrador consideró que los dibujos que se adjuntó a la solicitud eran muy pequeños, lo procedente era solicitar que se trajera al expediente vistas más grandes, que permitieran realizar una valoración más clara y subjetiva del diseño.

Asimismo, teniendo a la vista los diseños aportados por el solicitante, se evidencia que la marca tridimensional solicitada sí tiene elementos diferenciadores respecto de las botellas utilizadas para los productos que pretende proteger, como lo son las curvaturas que presenta



a lo largo de toda la botella, siendo la más pronunciada, la circunferencia del centro de ésta que es más bastante más visible que las de sus similares. En este sentido, no lleva razón el Registro al señalar como justificación para el rechazo de la solicitud el artículo 7 incisos a) y g), toda vez que la marca solicitada no es la forma usual o corriente del envase necesaria del producto, ya que el diseño solicitado tiene características que la hacen distintiva con relación a otras similares y por esta razón, determina este Tribunal, debe revocarse la resolución apelada para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca tridimensional de botella, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impidiere.

Por lo expuesto, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veinte minutos, veintiséis segundos del diez de octubre de dos mil trece, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA ELORO, S.A.**, en contra de la resolución



dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veinte minutos, veintiséis segundos del diez de octubre de dos mil trece, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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

ⁱ Tomado del artículo de Carlos A. Cornejo Guerrero, denominado La Marca Tridimensional, localizado en el siguiente enlace: <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>