

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0765-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE BAVARIA)”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9959-2007)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 315 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas diez minutos del treinta de marzo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Río Segundo de Alajuela, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y tres segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el doce de julio de dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio de calidades y condición indicadas, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio

“**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE BAVARIA)**” en **clase 32** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos con cincuenta y tres segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho, dispuso rechazar la solicitud de inscripción presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto el diseño especial propuesto contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados a los productos que se desea proteger en clase 32 internacional, los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad. Que la marca propuesta por ser una forma usual para envasar productos de la clase 32 de ese mismo tipo, resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la marca solicitada, al considerar que transgrede el artículo 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de setiembre de dos mil ocho, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos y treinta y siete segundos del primero de octubre de dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con ese carácter de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra uno de interés para la resolución de este proceso:

1) Que el diseño marcario propuesto consista en una botella con capacidad distintiva como marca tridimensional.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la marca tridimensional “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA ENVASE DE BAVARIA**”, por cuanto el diseño tridimensional propuesto contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados a los productos que se desea proteger en clase 32 internacional, los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad. Agrega además el Registro, que la marca propuesta por ser una forma usual para envasar productos de la clase 32 de ese mismo tipo, resulta inapropiable por parte de un particular por considerar que el distintivo marcario pretendido carece de distintividad, considerando el Registro que ésta

quebranta el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el alegato sostenido por el recurrente en el escrito de apelación, radica en que el criterio del Registro para rechazar la inscripción de la marca solicitada es incorrecto por cuanto se trata de un diseño totalmente original, además el razonamiento registral cita como impedimento un diseño plano (sin medidas), mientras que la solicitud presentada se refiere a un diseño tridimensional, por lo que la calificación dada resulta inválida.

Cabe indicar que el representante de la empresa apelante, no expresó agravios ante este Tribunal.

CUARTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE BAVARIA)”**, el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; sin entrar a conocer la objeción del registrador en el sentido de que existe un derecho adquirido sobre el registro 164404, razón por la cual el Registro no entró a analizar el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, situación que este Tribunal avala.

Por ende, es necesario hacer un análisis de la solicitud presentada desde el punto de vista intrínseco, en cuanto a determinar si la marca propuesta se encuentra dentro de las llamadas “Tridimensionales”. También llama la atención, que al diseño propuesto se le inserte la palabra Bavaria en la parte frontal inferior, lo cual la convierte en una marca mixta.

Para realizar ese análisis es necesario citar el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indican:

“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 producto o servicio al cual se aplica. (...)”.

Asimismo, el artículo 2 de la citada Ley dispone: **“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 a su vez, 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 7º y 8º de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que la marca de fábrica y comercio solicitada se refiere a un **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA BOTELLA ENVASE DE BAVARIA)**, por lo que en virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un **“envase”**, se hace necesario definir qué se entiende por este término. 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”**: *“.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 81-IP-2000, Quito, 22 de noviembre del 2000, citando a Areán Lalín, La Protección de las Marcas Tridimensionales, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial, Quito, Abril 1996, p. 6, 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 productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público. 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. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales”.

Como puede apreciarse del dibujo visible a folio uno del expediente, el diseño tridimensional que se está solicitando, resulta ser, un envase de uso común, el cual no goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene y a los que hace referencia la empresa apelante no son suficientes como para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen cuando miran otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que perciben los ojos de esos consumidores, es la forma usual y común de una botella, en la que se van a envasar los productos líquidos señalados anteriormente, de ahí, que los elementos como color café, cuello corto y otros, que le atribuye como distintivos la empresa apelante a la marca tridimensional

solicitada, no son suficientes para decir que el **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE BAVARIA)”**, sea un signo apto para ser registrable como marca tridimensional.

Con respecto a este punto, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, en la resolución de las dieciséis horas cinco, minutos del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, manifestó con respecto a marcas tridimensionales:

“(...) el que el envase que se solicita registrar haya pasado al uso común impide, conforme a la normativa, que pueda considerarse como signo con la capacidad de distinguir un producto de otro, y consecuentemente, carece de la condición primordial para que se pueda registrar como marca (...)”.

Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario tener claro, que en tratándose de una marca tridimensional, la forma intrínseca debe ser inusual, de tal forma que identifique sin necesidad de utilizar una denominación inserta en el envase su origen empresarial, sea, debe poseer una aptitud distintiva que la identifique de entre las demás botellas, lo que no sucede con la marca sometida a análisis. En este sentido, la doctrina ha afirmado que: *“la capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto”.* **(FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “Tratado Sobre Derecho de Marcas”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).**

Tomando en consideración lo indicado por el tratadista Fernández Nóvoa, podríamos decir, que la marca de 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, de ahí, que el autor mencionado destaque que para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario, que le impriman características suficientemente inusuales y arbitrarias, permitiéndole al consumidor distinguir y percibir el envase y el producto contenido en el mismo del de otras empresas que identifican sus productos con una marca 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 irregistrabilidad de marcas por razones intrínsecas, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una 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.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Productora La Florida Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y tres segundos del 26 de agosto de dos mil ocho la cual en este acto se confirma.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Productora La Florida Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53