



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2006-0413-TRA-PI-1036-09**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio**

**“DISEÑO TRIDIMENSIONAL”**

**CONTROLADORA DE MARCAS INTERNACIONALES S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 4085-04)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 320-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del cinco de abril de dos mil diez.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado de la sociedad **CONTROLADORA DE MARCAS INTERNACIONALES S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Avenida Italia, Plaza Bal Harbour, AP 55-0578, Colonia Paitilla, Panamá, C.P. 0831, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, nueve minutos, dos segundos del quince de enero de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el siete de junio del dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de gestor de negocios de la sociedad **CONTRALORA DE MARCAS**



**INTERNACIONALES S.A.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL**”, en clase **33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir **bebidas alcohólicas, excepto cervezas**. El diseño tridimensional consiste en una figura de palmera que se encuentra erguida dentro de la botella, en su parte inferior. La figura de palmera incluye cocos, palmas y el tallo de la palmera.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, nueve minutos, dos segundos del quince de enero de dos mil nueve, dispuso: “**POR TANTO / (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”. (destacado en negrita es del original).

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y condición dicha al inicio, interpuso mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de febrero dos mil nueve, recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del doce de agosto de dos mil nueve, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**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 las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió mediante resolución de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del primero de febrero de dos mil diez, visible a folios 128 a 129 del expediente, al Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, representante de la sociedad **CONTROLADORA DE MARCAS INTERNACIONALES S.A.**, como prueba para mejor resolver una muestra física, material de la botella, conforme se presenta en el mercado, siendo, que la representación aludida no atiende lo solicitado. No obstante, mediante escrito presentado ante este Tribunal en fecha 23 de febrero de 2010, dicha representación solicita una prórroga para presentar lo requerido y este Tribunal le concede mediante resolución dictada a las nueve horas del diecinueve de febrero de dos mil diez un plazo improrrogable de quince días, ocurriendo, que el interesado no aporta la prueba solicitada, dentro del plazo otorgado.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso por tratarse de un asunto de puro derecho.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**CUARTO. 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 del **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL”** por considerar, en el considerando sétimo de la resolución venida en alzada, que el signo propuesto no contiene los elementos distintivos necesarios que exige el ordenamiento jurídico vigente, en relación a los productos que se desea proteger en la clase internacional solicitada. La marca propuesta resulta inapropiable por parte de un particular, por



lo cual no es posible el registro de la misma, por cuanto transgrede el artículo 7, literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula la marcas por razones intrínsecas.

Ante dicha argumentación, el representante de la empresa solicitante y apelante, discrepa de las apreciaciones de la registradora por cuanto de la representación gráfica de la marca solicitada y de la descripción de la marca hecha en la solicitud, se desprenden las características de la marca solicitada. Se trata del diseño tridimensional de una palmera dentro de una botella. La figura de la palmera incluye el tronco, palmas y cocos según el diseño y se encuentra en la parte inferior o fondo de la botella. Tanto la reproducción del diseño como su descripción permiten determinar en que consiste el diseño de palmera, su ubicación dentro de la botella y los elementos que la componen. Como puede apreciarse la presente solicitud cumple con los requisitos de la Ley de Marcas y por lo tanto existen los elementos e información necesarios para determinar si el diseño de palmera es suficientemente distintivo o no. En este caso el diseño se basta por sí para distinguir los productos de nuestra representada, ya que como se ha argumentado anteriormente, ni constituye una forma de uso común en relación con licores y no provee ninguna ventaja técnica al envase o botella.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 de la marca de fábrica y comercio **DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**, los incisos a) y g) del artículo 7 y artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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.*

*(...)*". (negrita es del original).

*“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”.* (negrita es del original)

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 aptitud 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 de aptitud distintiva, sino cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que la marca solicitada se refiere a un **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL”**, y en virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un “envase” considera importante este Tribunal definir qué se entiende por



“envase”. Al respecto, el **Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 937**, “envase” significa: “.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”.*

De las definiciones transcritas anteriormente, debemos decir, que la marca “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL**”, que se pretende inscribir, para proteger y distinguir en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, **bebidas, excepto cervezas**, 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 otros envases destinados 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 señalados anteriormente, de ahí, que los elementos que le atribuye como distintivos la empresa apelante a la marca tridimensional solicitada, no son suficientes para decir que el “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL**”, es un signo apto para ser registrable. De lo contrario, se estaría actuando de forma contraria a lo dispuesto en el inciso g) del numeral 7, que exige el requisito de la distintividad de la marca, elemento que no contiene el envase presentado.

De ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro **a quo**, cuando citando la resolución de la **Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, de las dieciséis horas, cinco minutos, del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve**, manifiesta:

*“ Por lo anterior, valga recalcar que, cuando se pretenda registrar un envase como marca tridimensional, debe éste poseer una forma característica especial, por cuanto como marca va a distinguir y a diferenciar el producto que contiene”.*

Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario tener claro, que en tratándose de una marca tridimensional, la forma intrínseca del envase debe ser inusual, de ahí que para acceder al Registro de marcas tridimensionales la forma del envase debe contener un elemento original, que le imprima características suficientemente inusuales que le permitan al público 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.

**SEXTO.** De tal forma, y tomando en consideración lo expuesto en líneas atrás, tenemos que el signo solicitado no es registrable, ya que conforme a lo prescrito en el artículo 2 de la Ley de Marcas citado, tal diseño no tiene las características o individualidades suficientes para



distinguir o diferenciar los productos de un comerciante respecto de productos de la misma clase pertenecientes a otro competidor dentro del mismo mercado, sucediendo que los detalles descritos en la solicitud no generan en el consumidor la “aprehensión” o reconocimiento que le permita retener en su mente tal diseño, para luego diferenciarlo de otros envases que se utilizan para los mismos productos. De ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por la representación de la sociedad solicitante y apelante cuando manifiesta que *“Como puede apreciarse la presente solicitud cumple con los requisitos de la Ley de Marcas (...)”*, pues, los elementos que le atribuye la recurrente como distintivos a la marca tridimensional solicitada (Ver folios 1 y 85), no es suficiente para decir que el **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL”** es un signo apto para ser registrable.

En razón de lo expuesto en líneas atrás, considera este Tribunal, que la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL”**, se enmarca dentro del campo de la marca inadmisibles, al aplicársele la causal contemplada en el inciso g) del numeral 7 de la Ley de repetida cita, pues nótese, que el signo pretendido constituye la forma usual de una botella no aceptado como marca tridimensional conforme se analizó en líneas atrás.

**SETIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, cita normativa y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la sociedad **CONTROLADORA DE MARCAS INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, nueve minutos, dos segundos del quince de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma, con base en el fundamento legal aquí dicho.

**OCTAVO. 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



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J- del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la sociedad **CONTROLADORA DE MARCAS INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, nueve minutos, dos segundos del quince de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma, con base en el fundamento legal aquí dicho. 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.**

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Priscilla Loreto Soto Arias***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Norma Ureña Boza***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas Inadmisibles**

**TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR.00.41.53**