



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0393-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA DE KETCHUP”

H.J. HEINZ COMPANY., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 6820-09)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 361-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del catorce de setiembre de dos mil once.

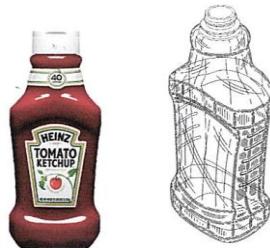
Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos doce- seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **H.J. HEINZ COMPANY.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en One PPg Place, Suite 3100 Pittsburgh, Pennsylvania 105222, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintidós minutos y veintitrés segundos del ocho de Diciembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 4 de Agosto del 2009, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA DE KETCHUP”**, en **clase 30** de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir salsa de tomate.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con veintidós minutos y veintitrés segundos del ocho de Diciembre del 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, la Licenciada **Monge Rodríguez**, en la condición y calidades dicha, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 28 de Enero del 2010, recurso de apelación, siendo, que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y siete segundos del veinticinco de Mayo del dos mil diez, se admitió dicho recurso.

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 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 el Juez Ortiz Mora., y;

CONSIDERANDO

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



SEGUNDO. 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.

TERCERO. 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 DE BOTELLA DE KETCHUP**” por considerar, que el signo propuesto contiene elementos poco distintivos necesarios que exige el ordenamiento jurídico vigente, en relación a los productos que se desea proteger en la clase 30 internacional, siendo carentes de distintividad por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad, por lo que la marca pretendida resulta inapropiable por parte de un particular, por lo que no es posible el registro de la misma al considerar que transgrede el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante dicha argumentación, la representada argumenta que el Registro de la Propiedad Industrial consideró que la marca está referida a un envase común y corriente con lo que difiere totalmente para lo cual cita el artículo 3 de la legislación marcaria de Costa Rica, el cual contempla la posibilidad de registrar marcas tridimensionales. Agrega que el Registro ha interpretado mal el artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto del diseño propuesto se desprende a simple vista que no se trata de un envase común, teniendo un diseño creativo y diferente a cualquier botella conocida en el mercado, incluso la tapa no es estándar y no se le puede adaptar ninguna tapa excepto la original fabricada por su representada, además la botella tiene un diseño ergonómico que a los extremos es especial para el fácil agarre de la misma con los dedos de la mano, tiene un conjunto de ribetes que sobresale definidos estéticamente y además la botella no es redonda sino por el contrario posee una figura geométrica inusual que le impide ser encasillada en una figura geométrica tradicional, no siendo redonda, cuadrada, rectangular, triangular u ovalada.

CUARTO. 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 de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA DE KETCHUP”**, los incisos a) y g) del artículo 7 y artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 DE BOTELLA DE KETCHUP”**, y en virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un **“envase”** considera importante este Tribunal definir el término **“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 Latín. 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 DE BOTELLA DE KETCHUP”**, que se pretende inscribir, conforme lo manifiesta la empresa apelante, a folio uno y cuarenta y nueve del expediente , consiste en un diseño creativo y diferente de cualquier botella , incluso la tapa no es estándar, y comprenden un diseño ergonómico para el fácil agarre de la misma con los dedos de la mano, además la botella no es redonda sino posee una figura geométrica inusual que le impide ser encasillada en una figura geométrica tradicional . El diseño tridimensional que se está solicitando, no resulta ser a consideración de este Órgano Colegiado un envase de uso común, el cual goza de aptitud distintiva, ya que los elementos que contiene, y a los que hace referencia la empresa apelante en su escrito presentado ante este Tribunal visible a folio 49 de este expediente 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 una forma disímil a la forma usual y común de una botella, en la que se van a envasar los productos líquidos señalados anteriormente, de ahí, que concluye este órgano de alzada que los elementos que le atribuye como distintivos la empresa apelante a la marca tridimensional solicitada, son suficientes para decir que el **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA DE KETCHUP”**, es un signo apto para ser registrable.



Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario tener claro, que en tratándose de una marca tridimensional, la forma intrínseca debe ser inusual como la que se nos presenta en la marca solicitada, de tal forma que este Tribunal comparte lo alegado por la empresa apelante referido a “*que tiene un diseño creativo y diferente de cualquier botella*”.

Podemos decir entonces 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 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 que le permitan al público consumidor distinguir y percibir el envase y el líquido contenido en el mismo del de otras empresas que identifican sus productos con una marca de envase determinado.

Por otra parte no explica el **a quo** el porqué el envase propuesto es usual o corriente respecto de los productos que se pretenden distinguir sea salsa de tomate, y tampoco es evidente para este Tribunal que, en efecto, la forma propuesta sea usual, ni que colisione con algún derecho inscrito, de ahí, que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como marca puede continuar su trámite hacia la fase de publicidad para terceros, para que sea en ella en dónde se determine si algún titular siente que su derecho previo se ve afectado por el registro solicitado.

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 y 29 del 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, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **H.J. HEINZ COMPANY.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintidós minutos y veintitrés segundos del ocho de Diciembre del dos mil nueve, la que acto se revoca para que se continúe con el trámite de registro solicitado. 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**.

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Oscar Rodríguez Sánchez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53