



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0217-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE CRISTAL”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9976-2007)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 389 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con veinte minutos del cuatro de agosto del dos mil ocho.

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 **PRODUCTRA 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 Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del veintiocho de febrero del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el dos de julio del 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 CRISTAL)**” en **clase 32** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua de litines, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, cerveza, 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 once horas del veintiocho de febrero del dos mil ocho dispuso: “**POR TANTO /** *Con base en las razones expuestas, así, como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de diciembre de 1995, y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado mediante Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

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 doce de marzo del 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 siete horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de marzo del 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 las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: 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 consiste en una botella, con algunos detalles pirograbados y su arte tipográfico, tenga capacidad distintiva como marca tridimensional.

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

TERCERO: ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE CRISTAL)**”, argumentando en el Considerando VII, que el signo marcario propuesto contiene elementos pocos distintivos y novedosos que relacionados al producto que desea proteger en clase 32 internacional, los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad, de ahí, que la marca propuesta por ser similar a la figura de un trapecio, resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el Registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente en el escrito de apelación y de sustanciación de la audiencia radican en que el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio citada, es incorrecto, por cuanto ésta se trata de un diseño totalmente fabricado y diseñado exclusivamente para uso de su representada (...) se trata de una botella, la botella para la cual se solicita protección reúne diversas características que la hacen exclusiva del producto y que la diferencian del resto de los envases. Si bien es cierto, se trata de un envase o botella, tendrá elementos comunes con otros tantos, al momento de valorar su protección registral debe realizarse considerando precisamente los elementos no comunes que reúne el diseño solicitado y que lo hacen diferente para su adecuada tramitación. Aduce además, que su representada optó por crear un envase de características únicas para su producto, con el objeto de facilitar la identificación por parte de sus consumidores en el mercado y distinguirlo de productos semejantes. Solicita, que en el análisis que realice el Tribunal del envase debe poner especial atención a las particularidades, tales como: botella de color azul, cuello corto, en el hombro aparece pirograbado alrededor de la botella una línea realzada simulando puntos, en su parte inferior tiene una figura de óvalo grande con tres óvalos pequeños insertos, todos esos diseños están realzados, todos los elementos son originales del diseño, por lo que no es posible que el uso en el mercado de ese diseño pueda causar confusión, pues, ese envase identifica una marca reconocida, que goza de protección registral a nivel nacional con al menos diecisiete registros diferentes de Cristal, por lo que el diseño solicitado merece de protección registral, solicitando se declare con lugar el recurso y se revoque la resolución apelada, y se continúe con los trámites de inscripción del distintivo solicitado.

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 la Dirección del 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 (ENVASE DE CRISTAL)**, 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.

(...)”.

“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 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 de fábrica y comercio solicitada se refiere a un **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA BOTELLA (ENVASE DE CRISTAL)**, en virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un “envase” considera importante este Tribunal definir que 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 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 el “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE CRISTAL)**”, que se pretende inscribir, conforme lo indica la empresa apelante, a folio dos del expediente, consiste en una botella de plástico de tono azul claro, de cuello corto en cuyo hombro aparece pirograbado alrededor de la botella una línea realzada simulando puntos, la parte inferior tiene una figura de un óvalo grande con tres óvalos pequeños insertos, para proteger y distinguir agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua de litines, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, cerveza, bebidas y zumos de frutas, siropes, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas, 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 a folio veintisiete del expediente 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 azul, 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 CRISTAL)**”, es un signo apto para ser registrable, de lo contrario, se estaría actuando de forma contraria a lo dispuesto en el inciso a) y g) del numeral 7, citado, ya que no podría invocarse la distintividad de esos elementos, en lo concerniente a formas usuales de envases, tal y como se pretende en el caso concreto, específicamente, cuando en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante señala que:

“(...) la botella para la cual se solicita protección reúne diversas características que la hacen exclusiva y que la diferencian del resto de los envases”.

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:

“(...) 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. 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-NOVOA, 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 Novoa, 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 once horas del veintiocho de febrero del dos mil ocho, la cual, 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 Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del veintiocho de febrero del dos mil ocho, la cual, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53