



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0209-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA

Energy Brands Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1524-09)

Marcas y Otros Signos

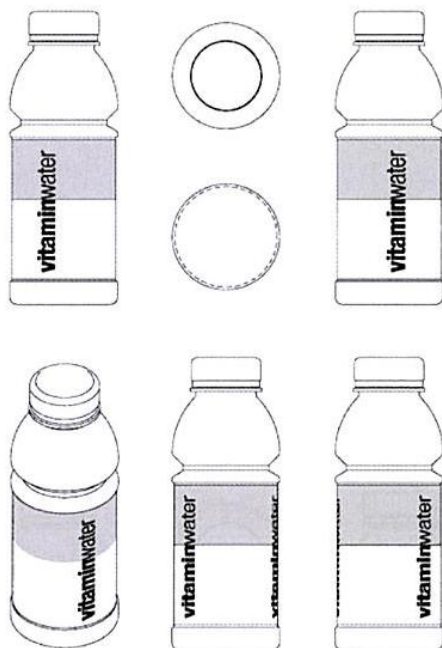
VOTO N° 480-2011

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Energy Brands Inc., organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y un minutos, dos segundos del dieciocho de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintitrés de febrero de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, formuló la solicitud de inscripción de la marca tridimensional de fábrica y de comercio



en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas, aguas con sabor, aguas mejoradas, aguas de infusión, bebidas energéticas, bebidas energéticas mejoradas y bebidas isotónicas, siropes, concentrados, polvos y bases para preparar aguas y bebidas de frutas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, treinta y un minutos, dos segundos del dieciocho de febrero de dos mil diez, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la representación de Energy Brands Inc. lo apeló en fecha cinco de marzo de dos mil diez.

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



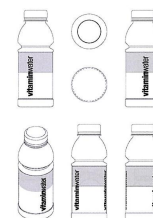
indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

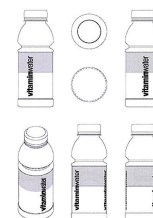
Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la



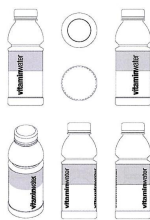
Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de , ya que considera es falta de originalidad y novedad, contraviniendo a los incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la recurrente indican que no hay derechos de terceros en juego, por lo que no se puede decir que se carece de originalidad y novedad, que es un diseño distinto a lo que ya existe en el mercado, y que la marca se encuentra registrada en otros países.

TERCERO. 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 como



marca de fábrica y comercio de la forma , los incisos a) y g) del artículo 7 y artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), 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 comprendidas en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que la forma solicitada se refiere a una botella, y, en virtud de que nos encontramos en presencia de la forma tridimensional de un envase, considera importante este Tribunal definir qué se entiende por éste. 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 como: “.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 23-IP-98 y por resolución dictada el 25 de setiembre de 1998, 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 otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales. Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). 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.”.



La marca tridimensional debe ser distintiva en un grado aún mayor del que se le exige intrínsecamente a las marcas denominativas o gráficas. La marca tridimensional consistente en 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 a distinguir, de ahí que para acceder al Registro de marcas un envase debe contener algún elemento original y arbitrario que le imprima características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir y percibir el envase y el producto contenido en él del de otras empresas que identifican sus productos con una marca tridimensional 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 rechazo por razones intrínsecas, cuando el signo esté constituido exclusivamente por una forma usual o corriente del envase al cual se aplica.



En el caso bajo estudio, carece de aptitud distintiva suficiente, e incurre en la causal de rechazo apuntada. Su forma no ofrece mayores elementos diferenciadores de los demás envases que se encuentran en el mercado, independientemente de si éstos se encuentran registrados o no, ya que precisamente solo se registran aquellos que ofrezcan en su forma elementos que le añadan al simple envase la aptitud distintiva suficiente que permita que el consumidor pueda distinguir el producto de entre otros de igual o similar naturaleza tan solo por la percepción que de dicho envase tenga. La forma cilíndrica del cuerpo de la botella, con achatamiento en su cuello y disminución a medida que se acerca a su punto más alto en donde se coloca la tapa, es la forma normal que presentan la gran mayoría de envases para productos en estado líquido, máxime que ésta guarda la proporción 2:1, en donde el cuerpo ocupa dos tercios del tamaño total y el cuello un tercio, proporción utilizada en la mayoría de los envases convencionales para líquidos.



Sobre el alegato realizado acerca del registro del signo solicitado en otras jurisdicciones, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”
Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, op. cit., p. 74.**



El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente



registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia ha sido sostenida en los Votos 760-2008 y 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 todos del 2009. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que se confirma.



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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en su condición de apoderado especial de la empresa Energy Brands Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y un minutos, dos segundos del dieciocho de febrero de dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00.43.89

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53