



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0028-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA

EMOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 1372-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 495 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del diecinueve de mayo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por **la Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San Rafael de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y siete, en su condición de apoderada general sin límite de suma de la empresa **EMBOELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L**, compañía debidamente inscrita según las leyes de la República del Perú, Avenida La Paz, Lote cuarenta y uno, Capitana Huachipa, Lurigancho, Chosica, Lima, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y nueve minutos, diez segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el quince de febrero del dos mil ocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, de calidades y



condición indicadas, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y nueve minutos, diez segundos del veinticuatro de setiembre 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 e 24 de mayo de 1995 y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de noviembre de 1994, **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”. (destacado en negrita es del original).

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la sociedad **EMBOTELLADORA DE AGUAS HUANCAYO S.R.L.**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de octubre del dos mil ocho, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y tres segundos del catorce de noviembre 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 Jiménez Sancho, 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, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**”, 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. Que la marca propuesta por ser una forma usual para envasar bebidas que se protegen en la clase 32 internacional, 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 la recurrente en el escrito de apelación y de sustanciación de la audiencia radican en que el signo pretendido no es un signo común o usual,



ya que se trata de una marca tridimensional novedosa, la cual cuenta con un labrado que la hace diferente de cualquier botella común y usual, dicho labrado se encuentra en la parte superior de la botella y está dispuesto de una manera ascendente, y no rectilínea, por lo que se demuestra aún más la diferencia de esa botella con cualquier otra usada en el comercio.

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**, 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”**, 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 primara 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”**, que se pretende inscribir, conforme lo indica la empresa apelante, a folio dos del expediente, consiste en una botella con rayas en leve relieve en su parte superior en forma circular y unas cuantas en su parte inferior, la cual tiene un labrado (ver folio 23), que se encuentra en la parte superior de la botella y está dispuesto de una manera ascendente y no rectilínea, lo que la diferencia de cualquier otra usada en el comercio. No obstante, estima este Tribunal, 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 que le atribuye como distintivos la empresa apelante a la marca tridimensional solicitada, no son suficientes para decir que el **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**, es un signo apto para ser registrable, de lo contrario, se estaría actuando de

forma arbitraria 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 apelación, la empresa apelante señala que:

“(...) que el presente signo NO es un signo común o usual, ya que se trata de una marca tridimensional novedosa (...)”.

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 Ponds, 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 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. 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, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada general sin límite de suma, de la empresa **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS GUANCAYO S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y nueve minutos, diez segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil ocho, la que 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 2 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, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada general sin límite de suma, de la empresa **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS GUANCAYO S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y nueve minutos, diez segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil ocho, la que 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