

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0353-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca Tridimensional

Beaute Prestige International, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-14901)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 535-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado de la empresa **BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Francia, y domiciliada en París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y un segundos del veinte de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2007, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL**, solicitó el registro del diseño:



...como marca tridimensional de fábrica y comercio, en **Clase 03** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger: jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, depilatorios, preparaciones para remover el maquillaje, pinturas de labios, mascarillas de belleza, preparaciones para el afeitado, preservantes del cuero de uso doméstico y cremas para el cuero.

II.- Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y un segundos del veinte de junio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de julio de 2008, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 2 de setiembre de 2008, expresó agravios.

IV.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. **EN CUANTO A LOS HECHOS:** Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de Hechos Probados y No Probados.



SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: A-) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), denegó autorizar el registro del diseño:



...como marca tridimensional de fábrica y comercio, para distinguir y proteger diversos productos de la **Clase 03** del nomenclátor internacional, por haber considerado que por tratarse de un “envase común”, no es ni original ni novedosos respecto de tales productos (a saber, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, depilatorios, preparaciones para remover el maquillaje, pinturas de labios, mascarillas de belleza, preparaciones para el afeitado, preservantes del cuero de uso doméstico y cremas para el cuero), y por esa misma razón tampoco sería distintivo, porque se trataría de un diseño que el público consumidor conoce como destinado a contener, entre otros, perfumes, no siendo susceptible de protección registral porque con ello se dejaría en desventaja a quienes pudieren ser competidores de la empresa solicitante.

En sentido contrario, el representante de la recurrente subrayó que el diseño del signo propuesto como marca se trata de un envase “novedoso”, “original” y “distintivo”, y que por incluir rasgos propios y diferenciadores con respecto de las demás envases que circulan en el mercado, es registrable como marca tridimensional, arguyendo además que existe en el Registro de la Propiedad Industrial el registro de otras marcas de su representada similares a la propuesta en esta oportunidad, por lo que sería contradictorio que ahora la Autoridad Registral haya denegado este otro registro.



B-) IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO. En su artículo 2º la Ley de Marcas define a éstas como cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en esa norma una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable: su *distintividad*, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios, de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca de su origen empresarial, o de sus características esenciales o primordiales. Es por eso que este Tribunal ha dicho reiteradamente en resoluciones precedentes, que un signo es registrable cuando cumple plenamente con esa característica de *distintividad*, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley.

Ahora bien, dentro del género marcario se incluyen aquellas marcas constituidas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, que son las *marca tridimensionales*, estipulando el artículo 3º de la Ley de Marcas que tal tipo de marcas “(...) pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes”. No obstante, la posibilidad de que se autorice el registro de una marca tridimensional, queda sujeta a que no incurra el signo propuesto en las causales de inadmisibilidad contempladas, entre otras, en los incisos a) y g) del numeral 7º de la citada Ley, es decir, cuando respectivamente consista en “La 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”, o bien, cuando tal signo “No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

Por consiguiente, al igual que otros tipos de signos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional,



como la internacional (véanse los artículos 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas y 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), siendo congruente con ello la doctrina marcaria, al señalar que a los efectos de determinar la distintividad o no de una marca tridimensional: “(...) *En todos estos casos bastará con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan. Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables*” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Tercera Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, pág. 48).

De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que como marca, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que la legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva. Es por eso que bajo tal línea de pensamiento, la doctrina ha señalado lo siguiente:

“...las formas se admiten a registro siempre que no sean formas necesarias para el uso común en el sector comercial en que se desarrolle el producto o servicio que dicha forma distingue. De otro modo, la exclusiva ostentada por el titular de la marca obstaculizaría la libre competencia del producto o servicio identificado (...) El registro de una marca tridimensional debe preceder al uso de la forma en el tráfico por otros competidores. Dicho registro evitará que los competidores copien la forma y la usen lo que llevaría a un uso generalizado de la forma. Así, cuando el uso de la forma se generaliza, la marca está privada de carácter distintivo, por ser forma usual del producto y no puede registrarse posteriormente.” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 176,178).

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó autorizar el registro del diseño de una botella propuesto por la empresa **BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL**, como marca tridimensional de fábrica y comercio, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, por haber considerado que por tratarse de un “envase



común”, no es ni distintivo, ni original o novedoso respecto de los productos que distinguiría y protegería, por cuanto el público consumidor reconoce ese objeto como destinado a contener, entre otros, perfumes, no mereciendo por esa razón protección registral, criterio de esa Autoridad Registral que comparte parcialmente este Órgano de Alzada, al tenerse a la vista el diseño especial propuesto por la apelante.

En efecto, a pesar de las amplias argumentaciones efectuadas por el recurrente, quien de manera reiterada insistió acerca de la presunta originalidad, novedad y distintividad del signo propuesto por su patrocinada, considera este Tribunal que al contrario de tales opiniones, **el diseño:**



... **si bien no se trata de la figura común y habitual que poseen otros envases o botellas,** utilizados en el mercado por las empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de productos semejantes a los que fueron enlistados en el libelo de solicitud de **BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL**, por lo cual se deduce que en cuanto a ese extremo este Tribunal discrepa del **a quo**, **en definitiva se trata de un diseño que carece de la suficiente aptitud distintiva en los términos previstos en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas de repetida cita,** aptitud que como se analizó supra, es consustancial a cualquier signo que pretenda convertirse en marca.

Lo conclusión que antecede surge de la circunstancia de que, examinado materialmente por este Tribunal el diseño físico del signo propuesto por la citada empresa, se trata de un envase o frasco de vidrio, con su respectivo cuello, atomizador de pulso y tapa de plástico, en el que se echan de menos características especiales o singulares que lo pudiere distinguir, real y decidamente, de

otros diseños similares o semejantes usados en el mercado, tales como alto o bajorrelieves, grabados, texturas, mezcla de materiales, y otros bajo esa misma línea, y que podrían dotar al signo tridimensional propuesto de carácter y rasgos propios. No obstante, en lugar de eso, tal diseño se muestra ordinario, simple, sin distintividad, y aunque el apelante redundó acerca de lo contrario, no tuvo a bien señalar cuáles serían, en realidad, las características propias de ese diseño que le brindarían su distintividad, no debiendo ser una carga para la Autoridad Registral adivinar cuál sería la originalidad o novedad del diseño, que ni el mismo apelante estuvo en posibilidad de detallar.

Finalmente, en lo que concierne al restante argumento del recurrente, en relación a que existe en el Registro de la Propiedad Industrial el registro de otras marcas de su representada similares a la propuesta en esta oportunidad, por lo que sería contradictorio que ahora el **a quo** haya denegado este otro registro, hay que apuntar que no es de recibo, porque la eventual inscripción previa de otras marcas similares a la que ahora se solicita, no puede ser un elemento que provoque automáticamente el registro de otras posteriores, por cuanto cada signo debe ser analizado cada vez de acuerdo con los parámetros establecidos en los artículos 1º, 7º y 8º de la Ley de Marcas, conciliándose tanto los intereses generales del público consumidor, como los intereses particulares de quienes sean competidores en el mercado. En conclusión, existe independencia entre lo resuelto previamente, con lo que ahora se está resolviendo.

TERCERO EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por cuanto al diseño propuesto como marca tridimensional le falta distintividad, incurre en la prohibición prevista en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, y no en la del literal a) ibídem, lo pertinente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y un segundos del veinte de junio de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma, pero en los términos contemplados en esta resolución.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral, 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 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta y un segundos del veinte de junio de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma, pero en los términos contemplados en esta resolución.— Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55