

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0394-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE VIDRIO)

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3212-2007)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 639 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas del diez de noviembre 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 **PRODUCTORA 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 quince horas diecinueve minutos dieciocho segundos del trece de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el once de abril de 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 VIDRIO)**” en **clase 32** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir cerveza liviana, cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo; y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, diecinueve minutos con dieciocho segundos del trece de junio de dos mil ocho, rechazó 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 veinticinco de junio de 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 diez horas cincuenta y cinco minutos y veintidós segundos del dieciséis de julio de 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente:

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica que corresponde a una figura de una botella con la denominación BRAHMA, bajo el Registro número 164404, vigente hasta el año 2016, cuyo titular es Companhia Brasileira de Bebidas (folios 38, 39 y 40).

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 (ENVASE DE VIDRIO)**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, pues contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con otra inscrita, lo que podría provocar riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, el alegato sostenido por el recurrente en el escrito de apelación, radica 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 tridimensional, mientras que la inscrita es un diseño plano.

CUARTO: Análisis del problema. Del contenido de la resolución impugnada, se determina que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE VIDRIO)**, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica, en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca (...) registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con esto, que puedan causar confusión al público consumidor.”

Cotejado el signo propuesto con el inscrito bajo el Registro N° 164404 cuya vigencia es hasta el año 2016, propiedad de la Compañía Brasileira de Bebidas, este Tribunal llega a concluir que tiene razón el Registro al rechazar la inscripción de la marca solicitada por cuanto ambas son idénticas entre sí en cuanto a la forma gráfica que presentan, pues una y otra consisten en una botella simple que protegen los mismos productos “cerveza” en clase 32 de la nomenclatura internacional y la única diferencia es que la inscrita presenta en su parte superior, la denominación “Brahma” y la solicitada indica en su parte inferior la denominación “bavaria”.

Por lo anterior y con el fin de proteger la marca inscrita que le da derecho a su propietario de usar el signo en forma exclusiva, este Tribunal rechaza la solicitud presentada, prohiendo el criterio establecido por el Registro, en cuanto a que afecta derechos de terceros. Sin embargo también es necesario hacer un análisis de la solicitud presentada desde el punto de vista intrínseco, en cuanto a determinar si la marca propuesta se encuentra dentro de las llamadas “Tridimensionales”, ya que no deja tener razón el apelante al indicar que el cotejo se realizó con una marca bidimensional y la suya conforme al plano que adjunta lo es Tridimensional. También llama la atención, que al diseño propuesto se le inserte la palabra bavaria en la parte frontal inferior, lo cual la convierte en una marca mixta.

Para realizar ese análisis es necesario citar el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indican:

“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. (...)”.

Asimismo el artículo 2 de la citada Ley indica: **“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 capacidad 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 marca de fábrica y comercio solicitada se refiere a un **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA BOTELLA (ENVASE DE VIDRIO)**, en

virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un “envase”. Por ello considera importante este Tribunal definir que se entiende por ese término. 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 VIDRIO)**”, que se pretende inscribir, conforme lo indica la empresa apelante, consiste en una botella de vidrio café de cuello corto, el cuerpo de la botella se estrecha hacia la parte inferior donde aparece

pirograbada en su parte frontal y en su parte posterior el nombre de la marca Bavaria, para proteger y distinguir cerveza liviana, cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo 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 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 café, 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 VIDRIO)”**, es un signo apto para ser registrable como marca tridimensional, de otro modo, se estaría actuando de forma contraria a lo dispuesto en los incisos a) y g) del numeral 7 citado, ya que no podría invocarse la distintividad de esos elementos, en lo concerniente a formas usuales o comunes de envases, tal y como pretende el recurrente.

Con respecto a este punto la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, en la resolución de las dieciséis horas cinco minutos del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, manifestó con respecto a marcas tridimensionales:

“(...) 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 y que identifique sin necesidad de utilizar una denominación inserta en el envase su origen empresarial, sea debe poseer una aptitud distintiva que la identifique de entre las demás botellas, lo que no sucede con la marca sometida a análisis, por consiguiente la misma es irregistrable también por razones intrínsecas.

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 a las quince horas diecinueve minutos dieciocho segundos del trece de junio de dos mil ocho la cual 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 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 quince horas diecinueve minutos dieciocho segundos del trece de junio de dos mil ocho la cual 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el Juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53