



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0515-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE TROPICAL)”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 10263)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 731 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las doce horas con cuarenta minutos del ocho de diciembre 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 Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veinticinco de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el dos de noviembre del dos mil seis, ante



el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio de calidades y condición indicada, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE DE TROPICAL)**” en clase 32 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir bebidas de todo tipo, incluyendo zumos de frutas, y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos, del veinticinco de julio 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 (...)”.*

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de agosto del dos mil ocho, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro admitió la apelación ante este Tribunal mediante resolución de las doce horas, trece minutos, cuarenta y un segundos del primero de setiembre del dos mil ocho, el que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos, del quince de octubre del dos mil ocho, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que no fue contestada.



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 PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hecho de tal categoría 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 (ENVASE DE TROPICAL)**”, 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 productos de la clase 32 , 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 radican en que el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio citada, es incorrecto, por cuanto, cada uno de los elementos que conforman el signo resultan ser novedosos y en estricta relación con el productos que se pretende proteger. Dicho signo permite la suficiente distinción e identificación del producto que se pretende tutelar. Además, se trata de un diseño tridimensional fabricado y diseñado exclusivamente para uso de su representada, siendo, que la justificación de la solicitud de su representada es precisamente que se trata de un envase que fue diseñado, fabricado y producido a su solicitud para tener un envase exclusivo para identificar su producto, que se protege bajo la marca registrada TROPICAL, por lo que solicita se reconsidere el criterio y se continúe con los trámites de inscripción de la marca solicitada.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 7º y 8º 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 TROPICAL)**”, 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 TROPICAL)**”, que se pretende inscribir, conforme lo indica la empresa apelante, a folio dos y tres del expediente, consiste en una botella de vidrio, de cuello alargado en cuyo hombro aparece pirograbado alrededor de la botella el nombre de la marca “TROPICAL” número de registro 134548, propiedad de su representada, se reivindica y se hace reserva de la forma de la botella, de los signos pirograbados y su presentación característica en una botella de bebidas no alcohólicas, de los elementos y el arte tipográfico del diseño, así como la transparencia del envase, para proteger



en clase 32 del Nomenclátor Internacional, bebidas de todo tipo, incluyendo zumos de frutas 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 tales como botella de vidrio, de cuello alargado en cuyo hombro aparece pirograbado alrededor de la botella el nombre de la marca Tropical, así como la transparencia del envase, 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 TROPICAL)”**, 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:

“(...) cada uno de los elementos que forman parte del signo resultan ser novedosos y en estricta relación con el producto que se pretende proteger (...)”.

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 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: Por otra parte, y a pesar de no estar contenido en la resolución venida en alzada, cabe resaltar, que el representante de la empresa apelante, a folio siete del expediente indicó que su representada tiene inscrito el “DISEÑO TRIDIMENSIONAL” (envase de la botella Bavaria) registro número 159519, desde el 12 de junio del 2006, al respecto, es importante señalar, que el hecho de que la marca mencionada esté inscrita, tal y como consta a folios cincuenta al cincuenta y uno del expediente, no implica que el Registro **a quo**, como este Tribunal estén obligados a permitir la inscripción de la marca solicitada **DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTETLLA (ENVASE TROPICAL)**, ya que no se debe dejar de lado la existencia del principio de independencia de la inscripción de las marcas, consagrado en el artículo 6 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

SEXTO. 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 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 Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veinticinco de julio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, de doctrina y 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 Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve diez horas, diecisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veinticinco de julio 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