

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0254-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
TRIDIMENSIONAL:

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS  
PINOS, R.L., apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-2178

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0331-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-004-045002, con domicilio 7 Km oeste del Aeropuerto Juan Santamaría, contiguo a Zona Franca Bes, Coyol, Alajuela, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:53 horas del 4 de mayo de 2023.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado Simón Alfredo Valverde

Gutiérrez, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de



inscripción de la marca tridimensional , para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional, bebidas no alcohólicas, bebidas a base de té, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Mediante resolución final dictada a las 13:38:53 horas del 4 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por causales intrínsecas según los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) al considerar el signo como forma usual de los productos a proteger conocida en el mercado, la cual carece de la aptitud distintiva necesaria para su inscripción.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el abogado Valverde Gutiérrez, apeló y expuso como agravios los siguientes:

1. Las cosas materiales se manifiestan por medio de su forma: en el color, en la textura, en las líneas rectas o curvas, en lo bidimensional o tridimensional, y la forma que se perciben por los sentidos. Es claro que el elemento de la textura merece análisis a la hora de determinar si el signo solicitado es la forma usual de las botellas en el mercado.
2. El Registro señala que existen otras botellas en el mercado que tienen relieves, no es aceptable, que, a partir de este hecho se llegue a la conclusión de que la marca de su representación no cuenta con aptitud distintiva.

---

Ninguna de las demás botellas en el mercado cuenta con el diseño específico de tres caritas felices (cuyos ojos están formados por el diseño de un pino) que caracteriza al signo. Es preciso recordar que estas tres caritas felices en relieve en sí constituyen una marca registrada de su representada, por lo que se puede dar por hecho, que ningún otro agente en el mercado tiene este elemento incorporado en relieve en sus botellas.

El elemento tridimensional de la botella contiene elementos originales, queda claro que este es distintivo y no configuran los supuestos del artículo 7 inciso a) y g) de la Ley de marcas.

Solicita se declare con lugar la apelación y se continúe con el trámite de registro.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE RECHAZO INTRÍNSECAS DEL ARTÍCULO 7 INCISOS A) Y G).** Con respecto a la regulación de inscripción de signos tridimensionales la Ley de marcas en sus artículos 3 y 7 indica:

**Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca.** [...] Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envoltura o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

---

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

**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 a una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al que se aplica.

Con respecto a este tema: la doctrina indica:

.... 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 distinga. 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, M. (2002). *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*. (1 Ed.). Madrid: Civitas Ediciones S.L., pp. 176, 178).



El Registro argumentó que la marca tridimensional , a simple vista es la forma común y usual de una botella para los productos de la clase 32 a distinguir, por lo que se encuentra dentro de las causales que impiden su registro y que fueron citadas anteriormente.

Este Tribunal difiere de lo resuelto por el Registro, pues según la normativa y doctrina citada, para determinar la distintividad de una marca tridimensional como




la presentada se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común de los envases utilizados en el mercado por los competidores existentes para: bebidas no alcohólicas, bebidas a base de té, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Para ilustrar lo indicado, podríamos decir, que los competidores del mercado de bebidas no alcohólicas, bebidas a base de té, (algunos de los productos que se intenta distinguir, en clase 32 de la nomenclatura internacional) usan una forma de botella que no tiene ningún nexo con el signo solicitado, por lo que no se puede excluir la marca pedida como si fuera la forma de uso común de tales envases, puesto que es totalmente distinta a los utilizados por la competencia para distinguir bebidas no alcohólicas, bebidas a base de té. De igual forma se distingue de los envases usualmente empleados para los demás productos pedidos (bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) debido a todas las particularidades líneas, curvas y relieves que presenta, estos se diferencian y distinguen en el mercado.

En este sentido, es importante indicar, que al momento de analizar el signo este deberá realizarse sin descomponer o simplificar el conjunto tridimensional pedido, pues ello provocaría que resulte inoperante su examen. De manera que el estudio del signo debe hacerse partiendo de los elementos que añaden distintividad, sea, formas, líneas, curvas, relieves, que son los que recuerda e influyen en la conciencia del público consumidor, por ende, es lo que hace posible que este adquiera los productos. Por ello, si el envase presentado se examina en todas sus vistas se puede deducir que presenta características particulares que lo hacen diferente de los demás en el mercado para todos los productos que pretende distinguir.



Al respecto, la marca tridimensional  presenta formas, líneas, perspectivas, relieves y ángulos, elementos que en su conjunto aportan distintividad frente a los demás competidores en el mercado, lo que permite que los destinatarios de los productos que distingue el conjunto marcario, en clase 32 de la nomenclatura internacional, puedan asociarlo a un determinado origen empresarial, por lo tanto, no existe posibilidad de confusión para el consumidor final.

Ahora bien, el Registro no realiza un examen con fundamentos concretos del porqué determinó que el envase presentado es la forma usual que utilizan los competidores en el mercado para distinguir los mismos productos, en resumen, no existen argumentos objetivos para su rechazo. De modo que es importante recalcar que, al momento de realizar el análisis del signo, debe tomarse en cuenta todos los elementos que le proporcionan distintividad y no limitarse únicamente a la forma en sí misma, pues visto el conjunto marcario en su globalidad nos encontramos ante una marca tridimensional formada por una serie de elementos que la hacen distintiva.

En virtud de lo expuesto, es de mérito establecer que la marca tridimensional



, solicitada en clase 32 de la nomenclatura internacional, permite a los consumidores como se dijo líneas arriba, asociar el signo con un origen empresarial, porque goza de aptitud distintiva, y no transgrede los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas, por lo que lleva razón la representación de la apelante en sus agravios al indicar que el signo propuesto es distintivo y que el elemento de la textura, las líneas y las curvas merece análisis a la hora de determinar si el signo solicitado es la forma usual de las botellas en el mercado.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, cita legal y doctrina expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:53 horas del 4 de mayo de 2023, la que en este acto se revoca para que el Registro continúe con el trámite de



la solicitud de registro de la marca tridimensional , para distinguir la lista de productos de la clase 32 de la nomenclatura internacional, solicitados, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impide.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:38:53 horas del 4 de mayo de 2023, la que en este acto **se revoca** para que el Registro continúe con el trámite de la solicitud de



registro de la marca tridimensiona I, para distinguir la lista de productos de la clase 32 de la nomenclatura internacional, solicitados, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747 MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2023 01:18 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2023 10:51 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2023 11:36 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**



Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2023 12:58 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2023 03:44 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES:**

### **MARCAS TRIDIMENSIONALES**

**TG: Tipos de marcas**

**TNR: 00.43.89**

### **TIPOS DE MARCAS**

**TE: Marcas tridimensionales**

**TG: Categorías de signos protegidos**

**TNR: 00.43.47**