

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0093-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL DE**



**FÁBRICA Y COMERCIO:**

**CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-7560)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0237-2019**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y dos minutos del ocho de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Borden Cordero, mayor de edad, casada, abogada, cédula de identidad 7-118-461, vecina de Barrio Turnón, San José, Costa Rica, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED**, con domicilio en 111-113 Renfrew Road Paisley, Renfrewshire, PA3 4 DY, United Kingdom, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:02:03 horas del 7 de diciembre de 2018.

**Redacta la jueza Díaz Díaz, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 20 de agosto de 2018, la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHIVAS HOLDING (IP) LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca tridimensional de



fábrica y comercio , en clase 33 de la nomenclatura internacional para proteger “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.

En virtud de lo indicado, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción de la marca tridimensional de fábrica y comercio propuesta pues corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas, debido a que carece de aptitud distintiva en relación con los productos que pretende proteger, pues el uso exclusivo de una forma común o usual para ese tipo de productos brinda ventaja al titular frente a otros titulares de productos de la misma naturaleza, lo que conlleva a un detrimento del sistema libre de competencia, ello bajo el amparo del artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante y ahora apelante, dentro de sus agravios alega:

**1.-** Que la empresa **CHIVAS HOLDINGS (IP LIMITED)** es reconocida mundialmente y ejemplo de ello ha sido su producto PASSPORT y la marca tridimensional está registrada en otras jurisdicciones. La imagen y forma de la botella ha quedado imprimida por años en el

consumidor. Una bebida es un líquido que se bebe que tienen alcohol y botella es un recipiente de cristal, vidrio.

2.- Que el signo solicitado se diferencia de las demás botellas en el mercado. Es una botella con una forma única compuesta de elementos distintivos y no es la forma común y usual de este tipo de productos.

3.- Que el registro ha reconocido los derechos marcarios de otros titulares que ha solicitado botellas con características distintas. El fondo de la botella posee un diseño en todos los costados, una especie de bolitas en dos de sus lados y toda posee una especie de círculo. A los costados es un rectángulo perfecto. El cuello de la botella va en dirección recta y se denota una forma cuadrada.

4.- Que la marca debe analizarse tomando en consideración la teoría de la visión en conjunto, como un todo, sin tener que descomponer cada uno de sus elementos por separado.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

**TERCERO.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Del contenido de la resolución impugnada, se determina que el Registro de la Propiedad Industrial, utilizó como argumentos para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio tridimensional



, en clase 33 de la nomenclatura internacional, 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 7º.- **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. ...”.* (la negrita es del original).

*“Artículo 2º.- **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”.*** (la negrita es del original)

De los numerales citados, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de distintividad, 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, 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 solicitada se refiere a un **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**, y 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: *“1. 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 la marca diseño tridimensional de una botella, que se pretende inscribir, conforme lo indica la empresa y ahora apelante, a folio 2 del expediente principal, consiste en un diseño tridimensional de una botella verde de vidrio con el lado del frente liso y los costados con la palabra PASSPORT como en relieve, el fondo de la botella tiene un semicírculo por dentro que se puede observar su relieve por fuera desde cualquier costado de ésta. La botella es acompañada de una tapa redonda con unos bordes arriba y abajo en la que se lee Passport. La botella en su parte frontal es acompañada de un diseño impreso en el vidrio que lleva una especie de cintillo hacia abajo. 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 la botella 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 bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de ahí, que los elementos que le atribuye como distintivos a la marca tridimensional solicitada, no tienen la aptitud distintiva necesaria para decir que el diseño tridimensional de una botella, es un signo apto para ser registrable, de lo contrario, se estaría actuando de forma arbitraria a lo dispuesto en los incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en lo concerniente a formas usuales, tal y como se pretende en el caso concreto.

De ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando señala:

*“... Se trata de envases claramente conocidos para ese sector, que proyectan un mensaje claro y directo entonces ¿cómo podría el consumidor pertinente diferenciar ese envase de otras marcas comerciales que protegen los mismos productos en la misma clase y con envases similares o iguales?, en realidad resulta muy difícil para el consumidor regular diferenciarlo y por ende es en este punto donde deviene la carencia de distintividad del signo solicitado.”*

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 “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”, 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 inadmisibilidad de las 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.

De tal forma, y tomando en consideración lo expuesto, tenemos que el signo solicitado no es registrable, lo cierto es que conforme al artículo 2 de la Ley de Marcas citado, tal diseño no tiene las características o individualidades suficientes para distinguir o diferenciar los productos de un comerciante respecto de productos de la misma clase pertenecientes a otro comerciante dentro del mismo mercado, sucediendo que los detalles descritos en la solicitud no generan en el consumidor la “aprehensión” o reconocimiento, que le permita retener en su mente tal diseño, para luego diferenciarlo de otras botellas para los mismos productos bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

En razón de lo expuesto, considera este Tribunal, que la marca tridimensional de fábrica y



comercio , en clase 33 de la nomenclatura internacional, por las causales contempladas en los incisos a) y g) del numeral 7, y artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, aplicadas por el Registro de la Propiedad Industrial, otorga el sustento legal para no admitir la solicitud de la marca mencionada , pues



nótese, que el signo pretendido constituye una forma de botella no aceptada como marca por la doctrina y la jurisprudencia conforme se citó líneas arriba.

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución venida en alzada.

En relación a los agravios planteados, es importante indicar a la representación de la empresa recurrente, que el hecho que la empresa CHIVAS HOLDINGS (IP LIMITED) es reconocida mundialmente y que la imagen y forma de la botella ha quedado imprimida por años en el consumidor, no resulta relevante, pues lo que interesa en el caso concreto es analizar si el signo tiene aptitud distintiva para ser objeto de registro, en otras palabras, lo que se pretende es determinar si el distintivo no cae en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas, por consiguiente, estima esta Instancia de alzada. Ahora bien, si la representación de la empresa indicada lo que pretende es una declaratoria de notoriedad del signo debe tomar en consideración el procedimiento que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto, al agravio que expone la apelante, sobre que el signo solicitado se diferencia de las demás botellas en el mercado, por estar compuesta de elementos distintivos, no lleva razón, toda vez, que los componentes a que se refiere la recurrente, como por ejemplo, que la marca tridimensional de botella es verde, de vidrio con el lado del frente liso y los costados con la palabra PASSPORT en relieve, no hacen que la botella sea la formal usual del producto, de manera que no cumple el requisito esencial –aptitud distintiva- que debe tener toda marca para ser objeto de registro, pues estamos en presencia de una forma usual de un envase para bebidas, siendo, que lo que distingue un envase de otro en el mercado es su forma inusual y arbitraria.

En lo referente a la defensa que plantea la apelante, respecto a que el registro ha reconocido los derechos marcarios de otros titulares que ha solicitado botellas con características distintas, no es un aspecto relevante que obligue al registro del signo propuesto, por lo que resulta importante señalar, que cada solicitud de marca que ingrese al Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de obtener su respectivo registro, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, en virtud del principio de la independencia de las marcas; cada solicitud debe ser analizada dentro de su específico marco de calificación registral. Ello significa que se debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la ésta independiente de todas las inscritas, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento.

En cuanto a que la marca se debe analizar bajo la perspectiva de la visión en conjunto sin descomponer sus elementos. Al respecto, es necesario mencionar, que el análisis del signo se realiza en su globalidad, de lo que se determina que estamos frente a la marca



tridimensional de fábrica y comercio , que presenta una situación de carácter intrínseco, es decir, un problema en sí misma, ya que la forma cuadrada de la botella como puede apreciarse es usual, es decir, un tipo de envase conocido en el sector económico de los productos que se pretenden identificar con dicha marca, bebidas alcohólicas (excepto cervezas), sin poderse diferenciar de otras o igual o similar naturaleza, que se encuentra en el mercado.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca tridimensional de fábrica y



comercio , en clase 33 de la nomenclatura internacional, presentada por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED**.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:02:03 horas del 7 de diciembre de 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca tridimensional



de fábrica y comercio, , en clase 33 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral

Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS TRIDIMENSIONALES**

**TG. TIPOS DE MARCAS**

**TNR. 00:43:89**

**MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TE. MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**