

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0638-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”

EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 1365-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1107-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del siete de setiembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **EUGENIA CARAZO GOLCHER**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, San Rafael de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y uno-cuatrocientos treinta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L**, compañía debidamente inscrita según las leyes de la República de Perú, domiciliada en Perú, Avenida La Paz, Lote cuarenta y uno, Capitanía Huachipa, Lurigancho Chosica, Lima quince, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, treinta y un segundos del diecinueve de noviembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el quince de febrero del dos mil ocho, ante

el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, de calidades y condición indicadas al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, treinta y un segundos del diecinueve de noviembre del dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO / (...) SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”. (destacado en negrita es del original).

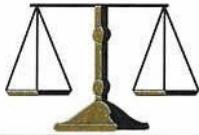
TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, en la condición y calidades dicha, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de enero del dos mil nueve, recurso de apelación, siendo, que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, cuarenta y cinco minutos del veintidós de enero del dos mil nueve, 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de



interés para la resolución de este proceso, por versar la litis sobre un tema de puro derecho.

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, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**”, 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, la marca propuesta por ser una forma usual para envasar bebidas, resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo séptimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante dicha argumentación, la Licenciada Eugenia Carazo Golcher apela en representación de la sociedad **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**, siendo, que la misma no presenta alegato alguno con respecto a lo resuelto por el Registro **a quo**, sin embargo, a folios treinta y treinta y uno del expediente presenta agravios en virtud de la audiencia concedida por este Tribunal, mediante la resolución de las ocho horas, treinta minutos del ocho de julio del dos mil nueve, aduciendo, que la marca pretendida no es un signo común o usual como lo ha indicado el Registro de la Propiedad Industrial, ya que se trata de un diseño novedoso, para lo cual aporta tres vistas del distintivo marcario, que lo hacen diferente de cualquier otro diseño similar. La botella es curvilínea, la cual tiene menos espesor en el medio, lo que la diferencia de cualquier botella que se esté comercializando en el mercado, además, cuenta con un labrado en la parte inferior de la botella, él cual está compuesto por

Líneas ondeadas gruesas (a manera de grietas) que van en diferentes direcciones y rodean la parte inferior de la botella, lo que indica, que el presente diseño cuenta con originalidad necesaria que requiere todo derecho marcario para ser registrado, tanto es así, que dicha botella se encuentra registrada en varios países de Latinoamérica y está siendo utilizada en todos los países. Aduce, que su representada ha dedicado tiempo y recursos económicos para realizar cambios notables que diferencien al presente signo y lo hagan suficientemente distintivo para poder ser objeto de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. 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 **DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**, 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.

(...)”. (negrita es del original).

“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". (negrita es del original)

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 incursio en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

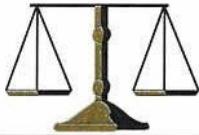
Partiendo, de lo expuesto, tenemos, que la marca solicitada se refiere a un "**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA BOTELLA**", y en virtud de que nos encontramos en presencia de una figura tridimensional de un "envase" considera importante este Tribunal definir que se entiende por "envase". Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 937, "envase" significa: ".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**”, que se pretende inscribir, conforme lo indica la empresa apelante, a folio uno del expediente, consiste en una botella, con leves líneas en relieve en su parte media e inferior y base con ocho líneas en leve relieve, descripción que detalla aún más a folio treinta y uno del expediente, indicando, que se trata de una botella curvilínea, la cual tiene menos espesor, lo que la diferencia de cualquier botella que se esté comercializando en el mercado, cuenta además, con un labrado en la parte inferior de la botella, el cual está compuesto por líneas ordeadas gruesas (a manera de grietas) que van en diferente direcciones y rodean la parte inferior de la botella, como puede apreciarse del dibujo visible a folio uno y treinta 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 que le atribuye como distintivos la empresa apelante a la marca tridimensional solicitada, no son suficientes para decir que el “**DISEÑO**



TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”, 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.

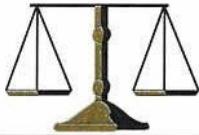
De ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro **a quo**, cuando citando la resolución de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, de las diecisésis horas, cinco minutos, del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, 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. Argumenta la apelante, en su escrito de agravios, que el signo solicitado se encuentra inscrito en varios países de latinoamérica, sobre este punto en particular, cabe manifestar, que el hecho de que la marca tenga tal condición no constituye un antecedente para que el Registro **a quo**, se sienta comprometido a inscribir el signo; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos. Al respecto, debe tomarse en consideración el principio de independencia de las marcas establecido en el numeral 6 párrafo 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dispone: “*Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen*”, por consiguiente, una marca inscrita en otro país no obliga al Registro **a quo**, a inscribirla en Costa Rica, por la soberanía territorial en materia marcaria. De tal forma, y con independencia de que en otros países se considere registrable el diseño solicitado como marca, 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 refrescos.

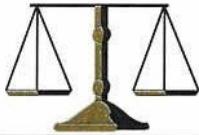
En razón de lo expuesto en líneas atrás, considera este Tribunal, que la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA**”, cae en el campo de la marca sencilla, por lo que las causales contempladas en los numerales a) y g) del numeral 7 aplicadas por el Registro **a quo**, para declarar el rechazo de la solicitud de la marca mencionada tiene sustento legal, pues nótense, que el signo pretendido constituye una forma de botella no aceptada como marca por la doctrina y la jurisprudencia internacional conforme se citó en líneas atrás.

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 la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, en su condición de apoderada especial de la empresa **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS GUANCAYO S.R.L**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, treinta y un segundos del diecinueve de noviembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SETIMO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 el 31 de agosto del 2009, 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 la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, en su condición de apoderada especial de la empresa **EMBOTELLADORA**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DE AGUAS GASEOSAS GUANCAYO S.R.L, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, treinta y un segundos del diecinueve de noviembre 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

Líc. 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