

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0786-TRA-PI

Solicitud de inscripción de “DISEÑO TRIDIMENSIONAL”

Eurofusión, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 5040-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 113-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

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 especial de la empresa **Eurofusión, S.A.** organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Edificio Vista Marina, piso N° 34, Avenida Balboa, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticuatro minutos con cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintiocho de mayo de dos mil ocho, 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**” en **clase 32** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir agua embotellada.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con veinticuatro minutos, cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, resolvió rechazar la solicitud presentada por ser violatoria del artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en la representación dicha, interpuso mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de octubre 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, veinte minutos con treinta y seis segundos del quince de Octubre de ese mismo año, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación ante este Tribunal..

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 Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de importancia 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**, argumentando en el Considerando VII, que el signo marcario propuesto contiene elementos pocos distintivos y novedosos que relacionados al producto que se 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 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 y de sustanciación de la audiencia radican en que el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca es incorrecto, por cuanto ésta se trata de un diseño totalmente original, diseñado y fabricado en exclusiva para envasar el producto de su representada, por lo que debe considerarse como único en el mercado. Aduce, que si bien en el mercado existen múltiples envases que podrían compartir características comunes para un envase, el diseño tridimensional solicitado es novedoso y exclusivo del producto de su representada, que contiene como particularidades el ser transparente, cuello corto, hombro redondeado, con tres líneas alrededor, forma plana en el medio y redondeado en la parte inferior con dos líneas y ranuras en el fondo.

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 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**”, 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 que impiden el registro comprendidos en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas.

En este sentido, entratándose de una marca tridimensional, la forma intrínseca debe ser inusual, 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 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, tal y como sucede en el caso concreto.

La sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, que el diseño de botella propuesto como marca, cuenta con las particularidades de ser transparente, cuello corto, hombro redondeado, con tres líneas alrededor, forma plana en el medio, redondeada en la parte inferior con dos líneas y ranuras en el fondo, logrando identificar su producto y evitar confusiones en el mercado, cumpliendo con el objetivo de distintividad.

Al respecto, teniendo a la vista las fotografías del envase aportadas por la recurrente, la mayoría de este Tribunal no comparte el criterio esgrimido por el Registro en cuanto a que el signo marcario propuesto contiene elementos poco distintivos y novedosos, fundamento para denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, ya que el envase que se pretende inscribir no carece de distintividad, novedad y originalidad, características que impone el artículo 7 inciso g) de la citada Ley de Marcas, y que debe cumplir un signo para registrarse como marca, por cuanto es evidente que la forma plana en el medio resulta ser un elemento que le aporta novedad al envase, y le otorga distintividad como para que por sí mismo, represente un signo que distinga agua, producto que se pretende registrar; esa forma plana en el medio representa un detalle que no se ha generalizado y que le agrega una característica que se sale de lo habitual, no es de uso común a otros envases existentes en el mercado para tal producto.

Partiendo de lo expuesto, para la mayoría de este Tribunal, la marca de fábrica y comercio solicitada **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA BOTELLA”**, goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que contiene, y a los que hace referencia la empresa apelante son suficientes como para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen ante otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que perciben los consumidores, no es la forma usual y común de una botella, en la que se va a envasar agua, de ahí, que el elemento o forma plana en el medio de la botella es una característica inusual que le otorgan la distintividad que impone la norma, sobre las otras particularidades que se señalan, considera este Tribunal que son formas usuales de envases.

En consecuencia, por mayoría, se considera que la marca de fábrica y comercio solicitada por EROFUSION, S.A., no transgrede el numeral 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues contiene la aptitud distintiva intrínseca necesaria para distinguirse de los otros en el mercado.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **EUROFUSION, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticuatro minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, la cual se revoca para que se continúe con el trámite respectivo de la marca solicitada si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, por mayoría, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el

Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **EUROFUSION, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticuatro minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, la cual se revoca para que se continúe con el trámite respectivo de la marca solicitada si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Los Jueces Guadalupe Ortiz Mora y Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salvan el voto. 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

**VOTO SALVADO DE LOS JUECES GUADALUPE ORTIZ MORA Y
CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMENEZ**

Los Jueces Guadalupe Ortiz Mora y Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, se apartan del voto de mayoría por las siguientes consideraciones: Tal como se indica en el voto de mayoría, 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**, los incisos a) y g) del artículo 7 y artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De la conjunción de ambos preceptos normativos, se recoge la característica fundamental para que la marca pueda ser registrable, y es la aptitud distintiva respecto a los productos y servicios que protege y que permite que el consumidor los diferencie e identifique de entre otros en el mercado.

Partiendo de lo expuesto, tenemos, que la marca de fábrica y comercio 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”, se considera importante definir que se entiende por tal. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 937, lo define como: *“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 Lalín, 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 dos del expediente, consiste *en una botella (...) de cuello corto y hombro redondeado con tres líneas alrededor, con forma plana en el medio y redondeada en la parte inferior con dos líneas y ranuras en el fondo (...)*, el cual, como puede apreciarse del dibujo visible a folio uno del expediente, 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 va a envasar el productos líquido señalado por el apelante, de ahí, que los elementos tales como botella plástica, de cuello corto y hombro redondeado y otros, que le atribuyen 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 inversa 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 de envases, tal y como se pretende en el caso concreto, específicamente, cuando en el escrito de apelación, la empresa apelante señala que:

“(...) se trata de un diseño totalmente original, diseñado y fabricado en exclusiva para envasar el producto de mi representada (...)”.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta

Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **Eurofusión S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticuatro minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTOR

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.28