

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0676-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE RESTART)”

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 3174-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 120 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del nueve de febrero del 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 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 Río Segundo, de Alajuela, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta minutos, cuarenta y un segundos del veintiséis de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el ocho de abril del 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 (ENVASE RESTART)**” en **clase 32** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, cerveza, bebidas y zumos de frutas, siropes, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cuarenta minutos, cuarenta y un segundos del veintiséis de agosto 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 el 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 sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de setiembre del 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 quince horas, veintidós minutos, veintiséis segundos del veintidós de setiembre del dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y 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 Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió prueba para mejor proveer, la prueba documental a la que se refiere la resolución dictada a las once horas del veinte de octubre del dos mil ocho, la cual he tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución y es la que consta a folios cuarenta y tres a cuarenta y seis.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: 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.

CUARTO: 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 RESTART)**”, 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 las 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 de fábrica y comercio citada, es incorrecto, por cuanto ésta se trata de un diseño totalmente fabricado y diseñado exclusivamente para uso de su representada. Aduce, que desea llamar la atención del Tribunal sobre el hecho de que mediante el diseño solicitado lo que se pretende es hacer una ampliación de los productos que se protegen bajo la marca registrada DISEÑO ESPECIAL, registro número **173499** el cual identifica el mismo diseño, pero protegiendo diferentes productos, por lo que considera contrario a derecho, el rechazo de la marca solicitada, la cual ya tiene un antecedente registral que la ampara, por que solicita se declare con lugar el recurso, y se revoque la resolución apelada.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE RETENDE 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 RESTART)**”, 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 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 el “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA (ENVASE RESTART)**”, que se pretende inscribir, conforme lo indica la empresa apelante, a folio dos del expediente, consiste en una botella plástica, de cuello tallado en su parte superior con anillos horizontales, se hace reserva de la forma de botella, su presentación característica en una botella para bebidas no alcohólicas, los elementos y arte tipográfico del diseño, el color azul, y transparencia del envase, para proteger y distinguir bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, cerveza, bebidas y zumos de frutas, siropes, bebidas de malta 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 plástica, de cuello tallado en su parte superior con anillos horizontales, color azul y transparencia del envase y otros, 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 RESTART)”**, es un signo apto para ser registrable, de lo contrario, se estaría actuando de forma contraria 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:

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

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 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.

SEXTO: Por otra parte, cabe resaltar, que el apelante, en su escrito de expresión de agravios destaca, que el diseño solicitado lo que pretende es hacer una ampliación de los productos que se protegen bajo la marca DISEÑO ESPECIAL, registro número 173499, el cual identifica el

mismo diseño pero protegiendo otros productos diferentes, por lo que considera contrario a derecho, el rechazo de la solicitud de la marca referida. Al respecto, es importante mencionar, que el hecho de que la marca mencionada esté inscrita, tal y como consta a folios cuarenta y tres a cuarenta y cuatro 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 RESTART)**, 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.

SETIMO: 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 nueve horas, cuarenta minutos, cuarenta y un segundos, del veintiséis de agosto del dos mil ocho, la cual, se confirma.

OCTAVO: 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 horas, cuarenta minutos, cuarenta y un segundos del veintiséis de agosto del dos mil ocho, la cual, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53