



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0520-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD

EN COMANDITA POR ACCIONES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1310-2012)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1274-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 10 de febrero de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con treinta y dos minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, dispuso rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Peralta Volio**, en la condición y calidades indicadas, interpuso recurso de apelación y en virtud que el mismo fue admitido conoce 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. 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**”, por considerar que el signo propuesto contiene elementos poco distintivos, dado lo cual, no cumple con los requisitos para ser inscrito, por ser la



forma usual y común para una botella, en relación a los productos que se desea proteger en la clase 30 internacional. Agrega que el diseño propuesto es comúnmente utilizado por quienes comercializan ese tipo de productos y por ello resulta inapropiable por un particular, en consecuencia no es posible su registro al transgredir el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante argumenta que, el criterio del Registro de la Propiedad Industrial para rechazar su solicitud es incorrecto por cuanto se trata de un diseño tridimensional fabricado y diseñado exclusivamente para uso de mi representada y por ello es novedoso y original. Agrega que, si bien es cierto, se trata de una botella, la misma reúne diversas características que la hacen exclusiva del producto y que la diferencian del resto de envases, tal es el caso del nombre “Kern’s” que se encuentra en su parte inferior. En razón de dichos alegatos solicita sea revocada la resolución y se ordene continuar con el trámite de su solicitud.

TERCERO. 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, fundamentó su rechazo a 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 los numerales citados, se recoge una característica fundamental, y es que la marca para ser registrable, debe gozar de **aptitud distintiva suficiente**, la cual se manifiesta en la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios; de similar naturaleza, que son comercializados por un empresario de los de otros, permitiendo que el consumidor o usuario los diferencie e identifique.



Partiendo, de lo expuesto, tenemos, que la marca solicitada se refiere a un **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE BOTELLA”**, y en virtud de esta figura tridimensional de “botella” considera importante este Tribunal precisar dicho término, tal como se define en la Vigésima Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española, (consultado en (<http://www.rae.es/drae/>): “...**botella**. (Del fr. *bouteille*, y este del lat. *butticŭla*). **1.f.** Vasija de cristal, vidrio, barro cocido u otro material, con el cuello estrecho, que sirve para contener líquidos...”

Por otra parte, respecto de las marcas tridimensionales, consultada la Revista de la OMPI No 1, correspondiente al mes de febrero del año 2009, en la dirección electrónica (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html), específicamente en el artículo **“Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria”**, sus autores, los especialistas en marcas europeas Franck Soutol y Jean Phillippe Bresson, afirman:

*“...En comparación con otros tipos de marcas más tradicionales, las marcas tridimensionales están infrutilizadas en el comercio y son objeto de un número muy pequeño de solicitudes. (...)/ La forma y el embalaje de un producto pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio. En la legislación francesa y en la comunitaria ambos signos están contemplados como **signos figurativos** que pueden constituir una marca, **aunque estas marcas tridimensionales han de satisfacer requisitos adicionales además de los exigidos para las marcas tradicionales.** (...) / La falta de carácter distintivo es el primer motivo para el rechazo de las marcas tridimensionales, en particular cuando se trata de formas o embalajes “puros”, es decir, sin signos verbales o motivos gráficos. (...)/ A juicio de la OAMI, **la forma o embalaje no bastan para que el consumidor medio identifique un producto o un fabricante.** Cuanto más se aproxima la forma cuyo registro se solicita a la forma típica o natural del producto, menor será su carácter distintivo (...). / El número de marcas tridimensionales comunitarias es muy pequeño, ya que la mayor parte de las solicitudes son rechazadas por falta de carácter*



*distintivo, obstáculo que pocos solicitantes han superado. Quienes lo han logrado, han registrado marcas que tienen un carácter distintivo extraordinariamente acentuado o que han venido siendo usadas ampliamente y durante largo tiempo, por lo que han adquirido un carácter distintivo claro en el mercado. (...) / El altavoz de Bang & Olufsen (...) pudo ser registrado (Asunto N°T-460/05) gracias a su **forma insólita, la singularidad de su diseño y la facilidad con que los consumidores pueden reconocer una forma que se aparta considerablemente de lo normal**. En su sentencia, el Tribunal estableció que "la forma de la marca es verdaderamente específica y no puede considerarse en absoluto común". (...) / Tanto la legislación francesa como la comunitaria prohíben el registro de signos tridimensionales cuyas características esenciales cumplan una función técnica. El motivo es simple: el monopolio de marca sobre esos signos impediría injustamente a los competidores comercializar productos idénticos o similares que cumplieran esa función. Tanto en la jurisprudencia francesa como en la comunitaria se estima que la función técnica ha de determinarse atendiendo exclusivamente al signo tridimensional en cuestión, sin analizar si podría obtenerse el mismo resultado con signos tridimensionales de forma diferente; no obstante, las resoluciones dictadas a este respecto en ambas jurisdicciones varían ampliamente. (...) / (...) el diseño protege sólo los rasgos característicos de la forma y la configuración. (...) las formas están incluidas en el concepto de marca, ya que puede concluirse que, mientras la Ley de Marcas protege la forma de los productos, la Ley de Diseños protege únicamente los rasgos característicos de esas formas..." (agregado el énfasis)*

Por consiguiente, según la doctrina transcrita, las marcas tridimensionales deben satisfacer requisitos adicionales a los exigidos a la marcas tradicionales, ya que, además de contar con la capacidad distintiva suficiente para resultar aptas para admitir su registro, esta distintividad no debe descansar en características que cumplan una función meramente técnica, por cuanto, de admitirse una marca de esta naturaleza, cuyo diseño o forma obedezca a cumplir una función o ventaja técnica, impediría en forma injusta que otros empresarios dedicados a su mismo giro



comercial puedan satisfacer esa misma función en sus propios diseños de marcas tridimensionales.

Respecto de los requisitos relativos a la capacidad distintiva, que es la función primordial de los signos marcarios, tal como disponen tanto la normativa nacional, como internacional (véanse los artículos 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas y 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), la doctrina marcaria ha señalado que a los efectos de determinar esa aptitud en una marca tridimensional:

“(...) En todos estos casos bastará con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan. Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Tercera Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, pág. 48).

En este orden de ideas, es claro entonces que, cuando se pretenda registrar el diseño especial de un objeto como marca tridimensional, éste debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, que permita distinguir y diferenciar ese producto de otros similares que se ofrecen en el mercado, sin atender a la función o ventaja técnica que dicho diseño pueda cumplir; ya que, respecto de las marcas tridimensionales, la doctrina y legislación marcaria impiden registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que ésta debe ser libremente utilizada por todos y en consecuencia no puede ser otorgada como un derecho marcario exclusivo. A mayor abundamiento a este respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente:

*“...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 distingue. 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, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 176,178).

Podemos decir entonces 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 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 su contenido del de otras empresas que identifican sus productos con una marca de envase determinado.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó el registro como marca tridimensional del diseño propuesto por la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, por considerar que su diseño consiste en la forma usual y común para una botella, en relación a los productos que se desea proteger en la clase 30 internacional.

Al respecto, considera este Órgano Colegiado que, el diseño tridimensional que se está solicitando, efectivamente es un envase o botella de uso común, y por ello carece de aptitud distintiva, ya que sus características son insuficientes para causar ante los consumidores una impresión diferente a la que producen otras marcas relacionadas con los mismos productos que pretende distinguir. Si bien, la forma presenta una pequeña diferencia con lo común, por ser cóncava hace el interior, esta característica sólo se aprecia bien al verla de frente. Esta diferencia no hace suficientemente distintiva esa botella en relación con la generalidad, al punto de que el consumidor, de primera vista pueda identificarla o reconocerla como “*una forma insólita, singular y que sea verdaderamente diferente a lo normal*” y que por ello no pueda en lo absoluto



considerarse como una botella común. Condiciones que podrían asegurar un poder distintivo ante el consumidor.

Se advierte que la característica fundamental que tiene la marca tridimensional solicitada consiste en una “*cintura*” en el centro de la botella, que facilita su agarre y manipulación por lo que, de esa forma, vista globalmente la botella carece de aptitud distintiva que permita registrarla como marca y al haberse solicitado su protección como un todo, debe ser rechazada por falta de distintividad en aplicación de lo dispuesto en los incisos a), b) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por consistir en la forma usualmente utilizada en el comercio para esos productos y por otorgar ésta una aparente ventaja funcional o técnica, la cual expresamente no es protegible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 inciso b) de la Ley de Marcas.

Al aplicar la doctrina transcrita, es claro que el amplio uso previo que se ha dado en el mercado de este tipo de envases para productos como mostazas, condimentos y especias, impide que esa forma sea considerada ya como novedosa y original, como afirma la recurrente. Y es que, el hecho de que ese diseño de botella haya sido fabricado y diseñado exclusivamente para uso de la empresa solicitante no resulta de interés a los efectos de considerarlo distintivo, ya que la distintividad surge del contraste de su forma con las que son usadas en el mercado.

Por todas las consideraciones anteriormente esbozadas, no es posible para esta Autoridad acceder a su protección registral y por ello se declara sin lugar el recurso presentado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN’S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de abril de dos mil doce.

CUARTO. 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 y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro solicitado. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR.00.41.53