



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0031-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca Tridimensional

THE COCA-COLA COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6863-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 451-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del catorce de mayo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0392-0470, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, una sociedad existente y organizada bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con un minuto y treinta y seis segundos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de agosto de 2014, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y condición antes dichas, solicitó el registro del diseño:



... como marca tridimensional de comercio, en **Clase 21** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“utensilios y recipientes para uso doméstico o culinario en la forma de envases y contenedores”* y en **Clase 32** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con un minuto y treinta y seis segundos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **The Coca-Cola Company**, apeló la resolución referida, y en razón de ello 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de Hechos Probados y No Probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO:

A-) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, incisos a), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000), denegó autorizar el registro del diseño:



... como marca tridimensional de fábrica y comercio, para proteger y distinguir diversos productos de la **Clase 30** del nomenclátor internacional, por haber considerado que:

“[...] Nótese que el signo solicitado como marca tridimensional no es lo suficientemente distintivo para proteger Utensilios y recipientes para uso doméstico o culinario en la forma de envases y contenedores, en Clase 21 internacional; y



Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, en clase 32 internacional, por que el signo aportado es la tapa del envase, siendo el envase exactamente la forma común o usual para bebidas por ejemplo; pero por sí sola la tapa no refiere a la forma usual de los productos que se pretenden proteger sino a la tapa del envase del producto que es diferente. Es por ello que la marca carece de aptitud distintiva al ver la tapa incorporada al envase, el envase sigue siendo el comúnmente visto en el mercado, pero por ser solo la tapa lo que se pretende proteger ésta resulta engañosa en relación a los productos, [...]

[...]

Si se analiza la marca tridimensional refiere a la protección de la forma del producto. Entonces para ello es importante preguntarse, ¿es la tapa aportada la forma usual de los productos pretendidos en clase 21 y 32?, la respuesta es no, porque el signo solicitado es la forma de una tapa y no del recipiente o envase donde normalmente está contenido los productos pretendidos; ello quiere decir, que las botellas, envases o recipientes seguirán teniendo la forma usual o común; por ello es que el signo solicitado además de provocar engaño en relación a los productos, carece de aptitud distintiva.

[...]

Pero la tapa aportada como marca tridimensional, ciertamente no es para cualquier envase, utensilio o recipiente para uso doméstico o culinario, porque por razones obvias la tapa no encaja para cualquiera de ellos sino para botellas específicamente. Desde este punto de vista y analizado el signo en su conjunto se desprenden dos claras condiciones de la marca solicitada: es engañosa porque la misma al ser una tapa no procede para la forma usual de los productos que pretende proteger; y que la misma analizada en su conjunto, es decir, el recipiente o botella a la que forme parte la tapa aporta, esta sigue tendiendo la forma usual o común de otros recipientes o botellas que se encuentran en el mercado.



[...]

[...] se destaca que la marca tridimensional solicitada resulta inadmisibile por razones intrínsecas, es decir, que por sí misma provoca engaño en relación a los productos que se pretenden proteger, porque lo que se aporta como marca tridimensional es la forma de una tapa y no del producto que pretende proteger; porque aunque la tapa forme parte del envase o recipiente, o botella donde se contiene el producto [de la clase 32] o de la forma de los utensilios o recipientes de uso doméstico [clase 21], su forma sigue siendo la común y usual [-del recipiente, envase o botella]; [...]”.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega que el Registro no demostró de manera fehaciente e inequívoca que el diseño de tapa que pretende registrarse no tenga suficiente aptitud distintiva. Agrega y aclara que no se está solicitando la protección de ningún envase, sino de la tapa de la botella solamente y que esta no tiene la forma usual ya que tiene diferencias significativas con las que existen. Con respecto al engaño aclara que la descripción de la clase 21 debe proteger entonces “una tapa para botella” y en lo que respecta a la clase 32 siendo que los productos son líquidos y en su mayoría van en botellas, entonces aclara con respecto a lo solicitado que “todos los anteriores envasados en botellas”. Finalmente señala que la tapa de mérito difiere de las del mercado, ya que la mayoría de estas, no muestran una presentación en relieve que permite montar dos productos en forma inversa y contar con un mecanismo interno de apertura y a la vez capturar⁴ la atención del consumidor que va directo al sobre-tapa por los atributos antes descritos, siendo este el elemento principal que distingue esta tapa de lo que está actualmente en el mercado y en razón de ello debe protegerse la forma o figura de este sobre- tapa, el cual crea así la marca que se pretende, logrando un conjunto distintivo en relación con lo que se encuentra actualmente en el mercado, incluyendo el texto DESTAPA LA AMISTAD que refuerza el concepto propuesto por este sobre-tapa y en virtud de todo lo anterior se llega a una sola conclusión que la marca **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL (TAPA DESTAPA LA AMISTAD)”** sí es susceptible de protección marcaria.



B-) IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO. En su artículo 2º la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define a éstas como cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en esa norma una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable: su *distintividad*, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios, de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca de su origen empresarial, o de sus características esenciales o primordiales. Es por eso que este Tribunal ha dicho reiteradamente en resoluciones precedentes, que un signo es registrable cuando cumple plenamente con esa característica de *distintividad*, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley.

Ahora bien, dentro del género marcario se incluyen aquellas marcas constituidas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, que son las *marcas tridimensionales*, estipulando el artículo 3º de la Ley de Marcas que tal tipo de marcas “[...] pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes”. No obstante, la posibilidad de que se autorice el registro de una marca tridimensional, queda sujeta a que no incurra el signo propuesto en las causales de inadmisibilidad contempladas, entre otras, en los incisos a) y g) del numeral 7º de la citada Ley, es decir, cuando respectivamente consista en “[...] La 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.”, o bien, cuando tal signo “[...] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”.

Por consiguiente, al igual que otros tipos de signos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por



cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional, como la internacional (véanse los artículos 3°, 7° y 8° 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), siendo congruente con ello la doctrina marcaria, al señalar que a los efectos de determinar la distintividad o no de 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**).

De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que como marca, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que la legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva. Es por eso que bajo tal línea de pensamiento, 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**).

Dentro de este mismo orden de ideas, a nivel doctrinal a efectos de ilustrar el tema vale rescatar la siguiente cita en relación a marcas tridimensionales:



“[...] Entre los signos que pueden constituir marcas tridimensionales se señalan el envoltorio, el envase, la forma del producto y su forma de presentación. Interesa determinar que se entiende por envase, toda vez que en el mismo se centra el desarrollo de este tema. En este orden de ideas por “envase” se comprende [...] aquellos recipientes que se destinan a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de una forma fija estable, adquieren la forma de lo que los contiene [OTERO LASTRES, 1996:236.] [...] Corresponde en este caso determinar cuándo un signo tridimensional, específicamente los envases, puede ser registrado y en consecuencia conferirse a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el mismo. En tal sentido, cabe acotar que la importancia de los derechos derivados del registro marcario consagrados en la legislación de propiedad industrial, y la dualidad de intereses protegidos por este derecho, orientando en beneficio tanto de los titulares marcarios como de los consumidores en general; conlleva a exigir, legalmente, que todo signo cuyo registro se pretenda posea lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado “distintividad intrínseca y extrínseca”. Se considera que un signo posee distintividad intrínseca cuando por su propia naturaleza y configuración es distintivo de los productos o servicios a los cuales se aplica. Por su parte, la distintividad extrínseca exige que puedan distinguirse esos productos identificados con una marca, de los productos o servicios idénticos o similares del resto de los competidores que concurren al mercado. [...]” (Bianchi, Paula. (1999) “Temas Marcarios”, Caracas. Páginas 122 y 127).

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó autorizar el registro del diseño tridimensional propuesto por la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, como marca tridimensional de fábrica y comercio, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, por haber considerado que por tratarse de la “*forma común de una tapa*”, no es ni distintivo, ni original o novedoso y además resulta engañoso



respecto de los productos que distinguiría y protegería, por cuanto el público consumidor reconoce ese objeto como destinado a contener el líquido de los productos propuestos, no mereciendo por esa razón protección registral, criterio de esa Autoridad Registral que comparte este Órgano de Alzada, al tenerse a la vista el diseño especial propuesto por la apelante.

En efecto, a pesar de las argumentaciones efectuadas por el recurrente, quien insistió acerca de la presunta originalidad, novedad y distintividad del signo propuesto por su patrocinada, considera este Tribunal que al contrario de tales opiniones, **el diseño tridimensional propuesto:**



... **se trata de la figura común y habitual que poseen otros tapas para botella,** utilizadas en el mercado por las empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de productos semejantes, por lo cual se deduce que **en definitiva se trata de un diseño que carece de la suficiente aptitud distintiva en los términos previstos en los incisos a) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas de repetida cita,** aptitudes que como se analizó supra, son consustanciales a cualquier signo que pretenda convertirse en marca.

Aunado a lo que antecede, surge la circunstancia de que, examinado por este Tribunal el diseño tridimensional del signo propuesto por la citada empresa, descrito por ésta como una



tapa de contextura circular, en plástico duro, con un ancho suficiente donde destaca dos porciones en relieve de su superficie, característica que permite “apilar” los envases –en forma inversa– uno sobre otro, sobre dicha tapa y por lo tanto, agrega que el diseño pretendido es más bien un “sobre-tapa”, ya que va montado sobre la tapa regular, la cual no es visible a simple vista y estas dos características, constituyen elementos distintivos en comparación con lo que está en el mercado, además de la manifestación de la apelante de que el ensamble permite entonces que el aplicar una fuerza vertical radialmente equilibrada y de un solo movimiento –sin que esto afecte la composición del sobre-tapa– la acción hará que la tapa oculta se abra, liberando entonces el envase para que el consumidor pueda tener acceso a sus contenido y este atributo se logra porque el sobre-tapa está compuesto de dos piezas, un cuerpo exterior y un anillo actuador, que sin la interacción del cuerpo externo con el anillo actuador interno no es posible liberar la otra tapa para poder consumir el producto, concluyendo que este es el elemento principal que distingue esta tapa de lo que está actualmente en el mercado.

Es criterio de este Órgano de alzada que de conformidad con lo anterior el signo propuesto caería en la prohibición establecida en el inciso b) del artículo 7 de la Ley de Marcas, sea que le otorga una ventaja funcional o técnica al producto al cual se aplica. En razón de ello concuerda este Tribunal con lo establecido por el Registro al indicar:

“[...] Si por el contrario, el solicitante pretendiera buscar la protección de la función de la tapa, sea tener la posibilidad de apilar los envases a la inversa [como se muestra en la fotografía] ello no corresponde a la figura jurídica de la marca tridimensional, sino más bien de un modelo de utilidad, el cual se protege por otro Registro y no por el de signo marcario.

[...]

En cuanto a la función que pueda generar la tapa, esta no resulta viable bajo la figura de una marca tridimensional, ni tan siquiera como un derecho marcario, pues aquella



función o ventaja que genere la tapa, recae en la causal de inadmisibilidad del inciso b) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. [...]”.

En lo que respecta a que la marca propuesta resulta engañosa, este Tribunal concluye que con la limitación hecha por la apelante en la clase 21, sea a “una tapa de una botella”, no resultaría engañosa pero si caería en las prohibiciones ya citadas de los incisos a), b) y g) de nuestra Ley de Marcas. En lo referente a la clase 32, a criterio de este Órgano y en lo atinente a la limitación realizada, sea a “*cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, todos envasados en botellas*”, la marca propuesta si resulta engañosa respecto de tales productos, ya que lo que pretende proteger el apelante es una tapa para botellas o una sobre-tapa, ni el mismo apelante lo tiene claro, mucho menos el público consumidor.

Finalmente, en cuanto al agravio de que la frase “DESTAPA LA AMISTAD” forma parte del signo solicitado, dándole distintividad y reforzando el concepto propuesto por la sobre-tapa, tal situación como bien lo manifestó el Órgano a quo desvirtúa total y radicalmente la naturaleza de la marca tridimensional pretendida, al señalar atinadamente el Registro en la resolución de las 13:34:04 del 28 de noviembre de 2014, que resolvió el recurso de revocatoria, lo siguiente:

“[...] Si lo que pretende es proteger los diseños plasmados en la tapa, sea las manitas, flechas y la frase DESTAPA LA AMISTAD, conlleva nuevamente a desvirtuar la marca tridimensional pretendida, por que se reitera, ésta es para proteger la forma del producto, y no cualquier letra o color que se plasme en este.

En razón de lo anterior, el recurrente pretende confundir a este Registro, ya que por un la lado insiste y reitera que lo que se pretende proteger es una marca tridimensional, entiéndase ésta como la forma que distinga el producto que pretende proteger; pero otro lado pretende que se proteja la frase DESTAPA LA AMISTAD, y



ello ya no corresponde a la marca tridimensional. [...]”

En razón de todo lo anterior, se concluye que la marca propuesta se muestra ordinaria, simple, sin distintividad, y aunque el apelante redundó acerca de lo contrario, no tuvo a bien señalar cuáles serían, en realidad, las características propias de ese diseño que le brindarían su distintividad, no debiendo ser una carga para la Autoridad Registral adivinar cuál sería la originalidad o novedad del diseño, que ni el mismo apelante estuvo en posibilidad de detallar; y por esa misma razón tampoco sería distintivo, porque se trataría de un diseño que el público consumidor conoce como destinado a contener el líquido de las botellas ya que una tapa es una pieza para abrir o cerrar las botellas, sea para que no se derrame el producto que contienen o para hacer uso de este, no siendo susceptible de protección registral porque con ello se dejaría en desventaja a quienes pudieren ser competidores de la empresa solicitante.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **The Coca-Cola Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con un minuto y treinta y seis segundos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

TERCERO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **The Coca-Cola Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con un minuto y treinta y seis segundos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la cual se confirma, y se deniega la inscripción del signo propuesto.— Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55