



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0038-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “DISEÑO”

THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2014-1800)

Marcas y Otros Signos Distintivos

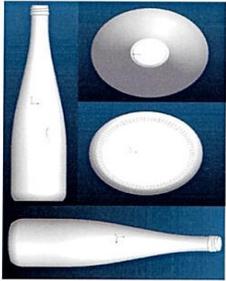
VOTO N° 0470-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve mayo de dos mil quince.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderada especial de la **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del veinticinco de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 28 de febrero de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



que consiste en el diseño de una botella estilizada de cuerpo liso, que tiene en la orilla interna de su base inferior en forma circular, pequeñas ranuras consecutivas en forma de pequeños gajos de naranja y en su base superior al inicio del cuello se observa una tapadera lisa que va roscada. Para proteger y distinguir en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, los siguientes productos; *“Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; aguas naturales con y sin gas”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del veinticinco de junio de dos mil catorce, resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la Licda, **María del Pilar López Quirós** en su condición de apoderada de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.**, recurrió la resolución final antes referida. Sin embargo, dicho acto recursivo interpuesto por la Licda, López Quirós se declara inadmisibile por falta de legitimación, en virtud de que no costa en autos su facultad como apoderada de la empresa solicitante.

CUARTO. Por medio del auto dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro minutos con treinta y dos segundos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se declara con lugar el recurso de apelación por inadmisión mediante el Voto 592-2014 de las nueve horas treinta minutos del primero de agosto de dos mil catorce, dictado por el Tribunal de alzada, y en razón de ello se entra a conocer.



QUINTO. Por audiencia conferida mediante resolución de las nueve horas del veintisiete de marzo de dos mil quince, el Lic. **Edgar Zurcher Gurdián**, en su condición de apoderado de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.**, presentó los agravios en contra de la resolución recurrida.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del diseño tridimensional propuesto por considerar que no contiene los elementos distintivos necesarios que exige el ordenamiento jurídico vigente, en relación a los productos que se desea proteger. En consecuencia, incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera su rechazo.

Por su parte, el representante de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.**, en su escrito de agravios manifiesta en términos generales que considera errada la apreciación



del Registro, ya que el signo solicitado por su mandante cumple con los supuestos de distintividad, en virtud de que presenta diferentes elementos distintivos como lo es, la forma alargada y angosta de la botella que la hace de fácil identificación para los consumidores, así como las ranuras de la base inferior. Asimismo, señala que se trata de un envase no retornable con tapa rosca, señalando que desde cualquier ángulo que se observe la botella, se puede distinguir la forma alargada y angosta lo cual permite a los consumidores distinguirla de cualquier otro envase utilizado por los competidores, dado que es novedoso y original. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA EN LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2 define una marca 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, siendo así registrable cuando cumple plenamente con todos estos requisitos.

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 3° de la Ley de rito, 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 [...]”.



Sin embargo, en este mismo cuerpo legal, en su **artículo 7 inciso a)** se establece la inadmisibilidad de un registro como marca cuando ésta 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.”* Así como, en su **inciso g)** cuando *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*. De esta manera, al igual que otros tipos de signos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva suficiente, que es, en esencia, lo que le permite cumplir con su función primordial, a saber, distinguir los bienes o servicios de una misma especie, que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes.

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 de alzada, 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*). **I.f.** Vasija de cristal, vidrio, barro cocido u otro material, con el cuello estrecho, que sirve para contener líquidos [...].”

Ahora bien, 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 [...].” (Resaltado es nuestro)*

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) y la doctrina marcaria han 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



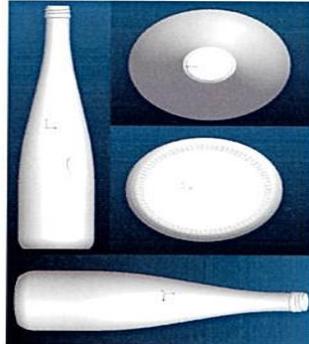
impiden registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que ésta debe ser libremente utilizada por todos y en consecuencia no puede ser otorgada como un derecho marcario exclusivo.

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, que le imprima características suficientemente inusuales 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.

CUARTO. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó el registro como marca tridimensional del diseño solicitado:



Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7 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 32 Internacional.

Al respecto, considera este Órgano Colegiado que, el diseño tridimensional cuya protección se solicita, carece de aptitud distintiva ya que se asemeja a cualquier otra presentación en plano de una botella alargada y con tapa de rosca, la forma usual del producto es inapropiable en exclusividad ya que la norma no permite registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad, es decir no genera que el conjunto surja a la vista de inmediato como distinguible de las demás botellas que se ofrecen en el mercado como un envase-marca. En general los detalles decorativos indicados se pierden en el conjunto como elementos decorativos simplemente, sin ser capaces de hacer la forma del conjunto característico y distinguible de otros envases y por lo tanto que el consumidor los reconozca como una marca.

De tal forma, se concluye que el diseño tridimensional propuesto si bien como señala el apelante la botella posee ciertas características que la diferencian de las otras por tener una forma un poco más alargada y angosta que la de los competidores. No obstante, esas características no son suficientes para que el consumidor al mirarla considere de que se trata de un envase distinto y particular que pueda reconocer como marca. Lo anterior, dado que la forma que tiene la botella



objeto de estudio corresponde a una forma usual, sea, con base ancha que se va angostando de manera gradual hasta llegar a su cuello.

En consecuencia, la forma general de la marca propuesta por la empresa **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.**, tal y como se desprende es de uso común, en virtud de que como se logra apreciar a folio 69 del expediente, el envase bajo la denominación “evian” a diferencia de lo que estima el recurrente, es de forma similar a la marca tridimensional solicitada, siendo está un poco más angosta en la parte superior. Diferencia, que no le da un carácter distintivo extraordinariamente acentuado, que le permita al consumidor de manera inmediata determinarlo como característico y único para distinguir un producto de los de sus competidores, procediendo de esa manera su denegatoria en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por consistir en una forma usualmente utilizada en el comercio para los productos que pretende proteger.

Por las consideraciones anteriormente esbozadas, no es posible para esta Autoridad acceder al registro de la marca tridimensional solicitada, siendo procedente declara sin lugar el recurso presentado por el Lic. Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del veinticinco de junio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 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 Lic. Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado de la compañía **THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del veinticinco de junio de dos mil catorce, la cual 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55