



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0017-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica (diseño tridimensional) (33)

CEDC INTERNATIONAL SP.Z.O.O.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-8757)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0489-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea, mayor, casada en segundas nupcias, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en su condición de Apoderado Especial de CEDC International sp. z.o.o., sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Polonia, con domicilio en 64-600 Oborniki Wielkopolskie, ul. Kowanowska 48, Poland, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las ocho horas diez minutos ocho segundos del dieciséis de noviembre del dos mil quince.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:50:38 horas del 8 de setiembre del 2015, la licenciada María de la Cruz Villanea, de calidades y condición antes dichas, solicitó el registro de la marca de fábrica tridimensional



, en clase 33 de la Nomenclatura Internacional Niza, para distinguir “*Bebidas alcohólicas*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas diez minutos ocho segundos del dieciséis de noviembre del dos mil quince, 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 entregado a las 12:12:46 horas del 7 de diciembre del 2015, la licenciada María de la Cruz Villanea, en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda



vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Jueza Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que en el signo solicitado resulta inadmisibile por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa CEDC International SP. Z.O.O., manifiesta que su solicitud cumple con los requisitos para acceder al registro, ya que la presentación del envase es en la cual se comercializa el renombrado vodka de origen polaco. Que dicho envase no es la forma usual o corriente de un envase, diseño que no es igual a las demás botellas que se encuentran en el comercio. El diseño de la botella no se aparta de las características propias de lo que representa una botella, sin embargo su diseño es original, diferente, distintivo, ya que está creado con hendiduras que simulan aspás que se introducen en el propio envase, no existe en el comercio una botella igual o similar. Que su representada tiene registros en distintos países del mundo, certificados de registro que aporta como prueba, y que con base en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, existe una protección especial para marcas registradas en distintos territorios, siempre que no contravengan lo establecido por la ley marcario costarricense, siendo que el rechazo de su marca está basado en un criterio subjetivo, sin apego a la normativa, costumbre, derecho comparado,



jurisprudencia e instrumentos internacionales.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. 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. De igual forma, estas marcas pueden clasificarse según varios criterios: por los elementos que las integran; por su origen empresarial; por el objeto que distinguen; por su grado de conocimiento por parte del público; entre otros. Para lo que interesa en esta oportunidad, desde el punto de vista de los elementos que se utilizan para su composición, integración o formación, las marcas entre varios pueden clasificarse como:

- **Denominativas (o nominativas):** cuando están constituidas exclusivamente por palabras, vocablos, nombres, frases, letras o cifras.
- **Gráficas (figurativas o innominadas):** cuando están constituidas exclusivamente por figuras, dibujos, emblemas, retratos, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, franjas, combinaciones, disposiciones o estructuraciones de colores, y otros signos similares.
- **Mixtas:** cuando están integradas por elementos tanto denominativos como gráficos
- **Tridimensionales (o plásticas):** cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, tienen volumen, cumpliendo con una función distintiva mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas. Estas marcas, entonces, se refieren al embalaje de los productos.
- **Sonoras (o auditivas):** cuando están integradas por elementos auditivos, es decir, perceptibles por el sentido del oído.
- **Olfativas:** cuando están integradas por elementos perceptibles por el sentido del olfato (en la Unión Europea es conocido el caso de la marca descrita como “Olor a hierba recién cortada”).



No obstante lo anterior, en la práctica es un hecho evidente que la presentación en el mercado de los productos o servicios que representan las marcas, involucra generalmente la utilización de un conjunto de etiquetas en las que se incorporan elementos denominativos y gráficos y, por cuanto se permiten también *marcas tridimensionales*, la forma misma de sus envases o envolturas. Por eso, la presentación comercial de una marca es registrable, generalmente, ya sea como marca gráfica, mixta o tridimensional, tal como se deduce de lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Artículo 3°. Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios,... Asimismo, 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.

De igual forma, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 31-IP-03 de 18 de junio de 2003, en relación a las marcas tridimensionales señala que:

“... Son aquellas que poseen volumen, es decir, que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad). Debe dejarse claro desde luego que para constituirse como marcas, deben estos signos ser necesariamente perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Si el signo de que se trate no ocupa un espacio, sino que está contenido en un elemento físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así la marca tridimensional ha de ser perceptible a la vista y por el tacto, como es el caso de los envoltorios, envases y relieves”.

Doctrinariamente, para Carlos Cornejo la marca tridimensional es *“...aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases,*



envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado...” [La Marca Tridimensional. Carlos A. Cornejo Guerrero. Consultado en (dialnet.unirioja.es/download/articulo/3257851.pdf)]

Ahora bien, las *marcas tridimensionales* están provistas de un carácter distintivo propio, y las cuales se diferencian de las de su género, 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, obsérvese:

Artículo 7º- 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 o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata. [...]***
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]***

Se recoge de las anteriores normas y doctrina que 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.



Entonces 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 (las indicadas normas 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el artículo 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. [OTERO LASTRES, 1996:236.] ...Corresponde en este caso determinar cuándo un signo tridimensional, ... 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 (envase) por la empresa **CEDC International sp. z o.o.**, como marca de fábrica tridimensional, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, por haber considerado que “...**no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción...**” ya que la marca tiene la forma usual y común de un envase para bebidas alcohólicas, y lo único que lo diferencia del resto de botellas según lo manifestado por el recurrente son las hendiduras que simulan aspas que se introducen en el propio envase, siendo entonces un diseño original, diferente, distintivo, y que no existe en el comercio una botella igual o similar, siendo estas características secundarias que aunque le podrían dar un atractivo especial, no crean una distintividad cuál es el requisito indispensable



para su registro.

El envase solicitado no tiene características para causar ante los consumidores una impresión diferente a la que producen otros envases o botellas relacionadas con los mismos productos que pretende distinguir, sean bebidas alcohólicas y por ello la solicitada, en relación con la generalidad, no ostenta una forma insólita, singular y que sea verdaderamente diferente a lo normal, resultado de lo cual no puede en lo absoluto considerarse como una botella fuera de lo común, al punto de asegurar que el consumidor, de primera vista pueda identificarla o reconocerla de las otras que ya están en el mercado.

Este Tribunal considera que la marca tridimensional gestionada, a pesar de los agravios expuestos por la recurrente, quien insta en que el diseño solicitado no es la forma usual o corriente de un envase o botella, es un hecho que el mismo contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados al producto que se desea proteger lo hace carente de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad; la norma no permite como marca la forma de los productos si esa es la usual, común y habitual que poseen otros envases utilizados en el mercado por las empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de productos semejantes.

Sobre esto el Tribunal Registral Administrativo en voto número 260-2011 de las nueve horas diez minutos del veintiséis de agosto del dos mil once refiere:

“... La marca tridimensional debe ser distintiva en un grado mayor del que se le exige intrínsecamente a las marcas denominativas o gráficas.”

Finalmente, el hecho de que su representada tiene registros en distintos países del mundo, y con base en el artículo 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, existe una protección especial para marcas registradas en distintos territorios, siempre



que no contravengan lo establecido por la ley marcario costarricense, no implica que obligatoriamente se deba inscribir en nuestro país, ya que por el Principio de Territorialidad la legislación nacional marcaría priva sobre la extranjera, sin contravenir el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica, así como el numeral 2 del Convenio de París, exponiendo a la luz de ésta que no existe la suficiente distintividad.

Así las cosas, una vez analizados los agravios expuestos por la parte apelante, considera este Tribunal que los mismos no son de recibo, por cuanto el diseño tridimensional propuesto carece de la distintividad suficiente para distinguir su objeto de protección de otros similares que ya se encuentran en el mercado y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María de la Cruz Villanea, apoderado especial de CEDC International sp. z o.o., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial de las ocho horas diez minutos ocho segundos del dieciséis de noviembre del dos mil quince.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 la licenciada María de la Cruz Villanea, en su condición de apoderada especial de CEDC International sp. z.o.o., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas diez minutos ocho segundos del dieciséis de noviembre del dos mil quince, la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca de fábrica



tridimensional , en clase 33 presentado por la recurrente. 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

Carlos Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de sus vacaciones legales. Goicoechea 09 de agosto de 2016.-

DESCRIPTORES



MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55