



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0372-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica (diseño) (32)**

**The Coca-Cola Company, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-0073)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

***VOTO N° 859-2014***


***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del veinte de noviembre del dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada ***María del Milagro Chaves Desanti***, abogada, con cédula de identidad número 1-626-794, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de ***THE COCA-COLA COMPANY***, sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas dos minutos cincuenta y cinco segundos del tres de abril del dos mil catorce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas veintitrés minutos cuarenta y dos segundos del siete de enero del 2014, la Licenciada ***Chaves Desanti***, de calidades y condición antes dichas, solicitó el registro de la



marca de fábrica consistente en el diseño tridimensional del siguiente envase , en Clase 32 de la Nomenclatura Internacional Niza, para distinguir: “cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas dos minutos cincuenta y cinco segundos del tres de abril del 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 veintiuno de abril del dos mil catorce, la Licenciada *Chaves Desanti*, en representación de *THE COCA-COLA COMPANY*, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 12 de setiembre del 2014, expresó agravios.

**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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Díaz Díaz; y,**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. 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.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en el artículo 7 inciso a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la



marca , no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción.

En sentido contrario, la representante de la recurrente subrayó que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada no demuestra de manera fehaciente e inequívoca que el diseño no tenga aptitud distintiva, no ofrece un análisis comparativo con otros diseños inscritos que comprueban que ya existe un envase similar inscrito. Que el diseño goza de elementos distintivos que hacen que el consumidor pueda ubicar la marca y relacionarla a su origen empresarial por cuanto lo que hace diferente el envase es la forma tubular caracterizada por las siguientes secciones: *Inferior*: (fondo de la botella) muestra una forma de estrella su base no es plana. *Media*: curvaturas que parecen formar una figura envolvente (como en olas) para destacar en la parte central la forma de gota con una media luna y un círculo dentro de ella. Esta particular ergonomía permite indicar con relieve y profundidad las áreas de agarre de la botella. Al tacto el plástico es semi flexible. *Superior*: contorno recto y cortado antes de la rosca y la



tapa que contiene el relieve en forma de gota con una media luna y un círculo. Finalmente, que el envase está inscrito en varios países, por lo tanto debe protegerse la parama o figura del envase.

**CUARTO. 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. 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*, mismas que están provistas de un carácter distintivo propio, y las cuales se diferencian de las de su género, donde son nombradas en 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, 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. [...]*

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 (envase) por la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, como marca de fábrica tridimensional, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y g) del artículo 7° 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 de un envase para bebidas, y lo único que lo diferencia del resto de botellas para bebidas son los diseños en relieve descritos en la solicitud inicial que en síntesis son meramente características secundarias, que aunque le dan un atractivo especial, no crean una distintividad cual es el requisito indispensable para su registro.

Este Tribunal considera que la marca tridimensional gestionada, a pesar de los agravios expuestos por la recurrente, quien insta en que el diseño goza de elementos distintivos que hacen que el consumidor pueda ubicar la marca y relacionarla a su origen empresarial, 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.

Incluso la parte gestionante en el folio 67 del expediente, reconoce que algunas de las partes del diseño no son creación del solicitante, “[...] SECCION INFERIOR DEL ENVASE [...]: compuesta por el fondo del envase, el cual no es exclusivo de mi mandante [...]” con lo cual reafirma la tesis de este tribunal de que existe falta de distintividad y que las mismas tratan de características secundarias que no dotan de original a ese diseño tridimensional. Tanto así que corrobora el hecho de las características secundarias con las imágenes de otros envases vistas en



los folios 13 vuelto y 69 del caso de marras.

Finalmente, el hecho de que el envase esté inscrito en varios países y por lo tanto debe protegerse la parama o figura del envase, 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.

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada *María del Milagro Chaves Desanti*, en su condición de Apoderada Especial de *THE COCA-COLA COMPANY*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas dos minutos cincuenta y cinco segundos del tres de abril del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

**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 del Milagro Chaves Desanti*, en su condición de Apoderada Especial de *THE COCA-COLA COMPANY*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas dos minutos cincuenta y cinco segundos





del tres de abril del dos mil catorce, la cual se confirma.— 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.55**