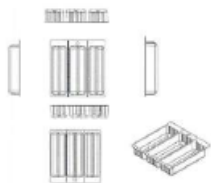




RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0277-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL



SIGMA ALIMENTOS S.A, DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-2593

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0015-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintinueve minutos del catorce de enero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado el abogado **Luis Diego Castro Chavarría**, cédula de identidad 1-0669-0228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **SIGMA ALIMENTOS S.A, DE C.V**, organizada y existente conforme las leyes de México, domiciliada en Avenida Gómez, Morín No. 1111, Colonia Carrizalejo, código postal 66254 San Pedro Garza García, Nuevo León México, en contra de la resolución

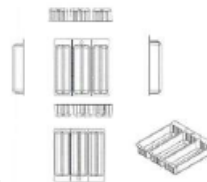


final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:13 horas del 27 de mayo de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

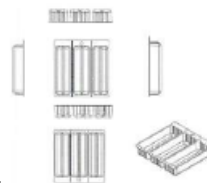
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de marzo de 2025, el abogado **Luis Diego Castro Chavarría**, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la empresa **SIGMA ALIMENTOS S.A, DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio tridimensional en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: carnes frías, embutidos, salchichas y quesos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:34:13 horas del 27 de mayo de 2025, denegó la solicitud de la marca de



fábrica y comercio tridimensional en clase 29 internacional, pedida por **SIGMA ALIMENTOS S.A, DE C.V.**, al determinar que resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de marcas. Lo anterior, debido a que la marca solicitada no es novedosa ni distinta de las formas de empaques que se encuentran en el mercado; en consecuencia, no posee la distintividad suficiente para ser registrada.



como marca, debido a que posee la forma común y usual de venta de este tipo de productos. Notificación realizada el 28 de mayo de 2025.
(Folio 15 a 24)

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa **SIGMA ALIMENTOS S.A, DE C.V.**, interpone recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada es novedosa, el empaque solicitado está elaborado con un material plástico semirrígido, con tres compartimentos rectangulares con un fondo redondeado y cada uno con tres costillas en sus paredes frontal y trasera que dan una apariencia muy particular.
2. El apelante, realiza una comparación de su empaque con el de otros productos del mercado e indica que solo su representada tiene los empaques semirrígidos con textura y que son las marcas ZAR y FUD; por lo que, cuando un consumidor vea y toque el empaque sabrá que se trata de un producto de SIGMA ALIMENTOS.
3. Su representada únicamente pretende la protección de los elementos característicos del empaque; sin impedir el uso o registro por parte de terceros de formas de empaques distintos al solicitado por su representada.
4. La marca solicitada fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que constituye un claro indicio de que el signo es distintivo, por ende, registrable.
5. La marca solicitada es totalmente novedosa y distinta a las formas de empaques que se encuentran en el mercado, posee la distintividad suficiente para ser registrada como marca y no posee la forma común o usual de venta de este tipo de productos.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, este Tribunal no advierte hechos que tengan el carácter de probados y no probados, relevantes para lo que debe ser resuelto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 3 de la Ley de marcas reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca, cuando “[...] 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 [...].”

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional con relación a las marcas tridimensionales ha expresado que:

“[...]una marca tridimensional consiste en un cuerpo provisto de volumen, entendido como «la forma» de los productos, sus envases, envoltorios y relieves, entre otros, que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad).

No existe propiamente una lista taxativa de elementos que deba contener una marca tridimensional; sin embargo, lo cierto es que para que un signo tridimensional pueda ser registrado, es necesario que dicha forma tenga un carácter distintivo para que



los consumidores puedan asociarlo a un determinado origen empresarial [...].” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso interno 81-IP-2020, Quito, del 6 de mayo de 2022)

De lo anterior se colige, que cuando se pretenda inscribir una figura especial de un objeto como marca tridimensional, debe poseer una forma característica especial, con el propósito de que distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado de otros, puesto que la legislación marcaria, con relación a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual o común, por cuanto la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva.

De ahí que, el diseño de la figura sometida a inscripción se encuentra dentro de la prohibición de registrar como marca “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”; ello, de conformidad con lo que establece el artículo 7 inciso a) de la Ley de marcas.

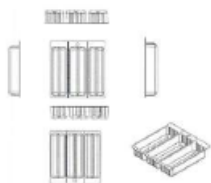
En este mismo sentido el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 176, ha señalado:

Así pues, 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.



Sobre esta misma línea de pensamiento, si la marca tridimensional se refiere a la forma común o corriente del producto o envase, recae en la prohibición del inciso g) del artículo 7 de la citada ley, por carecer de distintividad. De ahí que, la marca para ser registrable debe gozar de aptitud distintiva, la cual se manifiesta en la capacidad que contenga el signo para distinguir en el mercado sus productos o servicios de uno u otro empresario, y con ello logre el consumidor o usuario poder identificarlos como tales.

En el caso concreto, si bien el interesado hace una detallada ilustración de las partes que conforman la forma solicitada



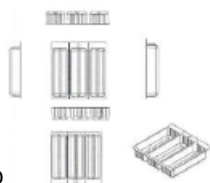
sea, respecto de “un empaque de un material plástico semirrígido y se compone de tres compartimentos rectangulares que se caracterizan por tener un fondo redondeado y cada uno con tres “costillas” en sus paredes frontal y trasera que da una apariencia y textura muy particular”; sin embargo, de su estudio se logra constatar que se trata de la forma común y usual que poseen estos embalajes o recipientes para comercializar: carnes frías, embutidos, salchichas y quesos, y de esa misma manera será apreciado por el consumidor de este tipo de productos; por lo que, el empaque propuesto de modo alguno le proporciona una forma original y diferente, siendo que posee una forma rectangular común.

De ahí que, no podríamos obviar que las características de este tipo de signos son las que precisamente se deben de tomar en cuenta a la hora de valorar una forma tridimensional, debido a que debe tener la



capacidad de distinguir un producto precisamente por su forma arbitraria o diferente con respecto a lo que se desea proteger y respecto de otras de su misma especie o naturaleza; y por medio del cual el consumidor sin hacer mayor esfuerzo lo pueda identificar.

En consecuencia, considera este Tribunal que el signo tridimensional



solicitado incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de marcas, no siendo posible bajo esa condición el proporcionarle protección registral.

Por otra parte, respecto a los agravios del apelante al indicar que la marca solicitada consiste en una forma de empaque novedosa y distinta. Al respecto, cabe indicar que, del estudio y análisis realizado por este órgano de alzada, ha quedado claramente demostrado que la marca tridimensional propuesta no tiene la distintividad necesaria y requerida para lograr su inscripción registral, al constituir la forma usual y corriente de este tipo de recipiente o embalaje para el producto que solicita proteger; en consecuencia, se rechazan sus argumentos en ese sentido.

Además, agrega el apelante que su representada únicamente pretende la protección de los elementos característicos del empaque sea: “tres compartimentos rectangulares + fondo redondeado + cada uno con tres “costillas” en sus paredes frontal y trasera”; sin impedir el uso o registro por parte de terceros de formas de empaques distintos al solicitado por su representada. Al respecto, es importante aclarar al



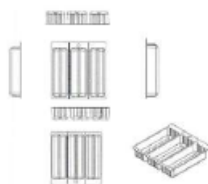
petente que no solo por el hecho de otorgarle características especiales o particulares al signo lo hace distintivo, debido a que incluso el proporcionarle esa condición o ventaja conlleva a que en idéntico sentido la propuesta incurra en inadmisibilidad, en este caso sobre el contenido del artículo 7 incisos b) de la Ley de marcas, debiendo denegarse en idéntico sentido su protección.

Finalmente, cabe acotar que el hecho de que su representada tenga inscrito su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal situación no es relevante para los efectos de la presente solicitud, debido a que cada país posee su propia legislación y toda solicitud debe cumplir con los requisitos legales y reglamentarios establecidos para ello, conforme lo consagra el principio de territorialidad; para el caso que nos ocupa la marca tridimensional solicitada, al tenor de lo analizado infringe el contenido del artículo 7 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y en correlación con lo que establece el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en su artículo 6 punto 3), indica: "...[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] ...3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. ..."; asimismo, el artículo 6 quinquies, establece: "[*Marcas*: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»)] ... B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: ... 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, ...". En consecuencia, al no



cumplir el signo propuesto con los requerimientos de Ley, lo procedente es denegar su protección registral. Razón por la cual sus argumentos no son acogidos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, cita normativa, jurisprudencia y doctrina expuestas, considera este Tribunal que la marca de fábrica y comercio



tridimensional solicitada no es registrable por razones intrínsecas, artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado **Luis Diego Castro Chavarría**, apoderado especial de la empresa **SIGMA ALIMENTOS S.A, DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:34:13 horas del 27 de mayo de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

TIPOS DE MARCAS

TE: MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.43.47