



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0393-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA
TRIDIMENSIONAL DEL SIGNO

GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.,
apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-4520)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0134-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y siete minutos del cinco de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0953-0774, en calidad de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Antonio Dovali Jaime, N. EXT.70, Torre A, N. INT. Piso 2, Colonia Santa Fe, C.P. 01210, Alvaro Obregón, Ciudad de México, México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:06:27 horas del 28 de julio de 2025.


Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V**, presentó solicitud



de inscripción de la marca tridimensional  , para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico, a saber, champú medicinal anticaspa.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 10:06:27 horas del 28 de julio de 2025, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según los incisos a), b) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al considerar la marca como la forma usual de una botella de champú o acondicionador, con elementos que otorgan una ventaja funcional y por ende carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El registrador no demuestra la existencia de otras marcas tridimensionales que compartan las mismas características de esta solicitud, para poder realizar las afirmaciones sobre que la solicitud de la marca es común o comparte semejanzas con otras marcas de su mismo giro comercial existentes en el mercado, razón por las que se debe realizar un cotejo donde se examinen las supuestas marcas obstáculo junto con la solicitud,



según las reglas para calificar semejanza en los exámenes de fondo (artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos) , considera que el cuestionamiento realizado por el registrador se basa en una apreciación subjetiva y no representa un análisis basado en lo que exige la legislación marcaria.

2. La marca solicitada posee la aptitud distintiva necesaria y aporta figuras (imágenes) que lo evidencian donde se observa una botella destinada a contener un producto líquido, pero con un diseño original, no usual en su forma, con particularidades únicas en su cuerpo (características táctiles y visuales), creado por su representada que incorpora características que le permiten identificarla y diferenciarla de otras botellas en el mercado, el diseño tridimensional solicitado presenta particularidades únicas en su cuerpo, principalmente en sus laterales. Una de las superficies de sus laterales cuenta con una textura compuesta por relieves lineales posicionados de manera horizontal, y su otro lateral presenta una secuencia de hundimientos que interrumpen y modifican la superficie del envase
3. A las características que se aprecian a nivel visual y sus características táctiles, se suma también su color verde, todos estos aspectos permitirán al producto ser reconocido dentro del mercado como una marca por los consumidores.
4. En cuanto a la supuesta ventaja funcional sobre sus competidores, su marca tridimensional no estaría afectando la libre competencia, ya que, este diseño no está concediendo ningún tipo de ventaja, solamente representa un diseño



distintivo para una botella de champú con distintos relieves y humientos en el cuerpo del envase que interrumpen la forma convencional de una botella.

4. La marca en cuestión fue admitida en Perú (certificado 00377173 de INDECOPI, el cual se aporta) lo que permite evidenciar su aptitud distintiva.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se conceda el registro de la marca pedida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

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. DISTINTIVIDAD DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL. Nuestra normativa marcaria es clara al señalar que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas, que establece los impedimentos para la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de



protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos a), b) y g) se impide la inscripción de un signo marcario tridimensional cuando consista en:

[...]

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.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

[...]

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 (artículos 3 y 7 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).

De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, esta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que, 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 esta es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva. Es por lo 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).

Al referirse el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas a la forma usual o corriente del producto, o impuestas por la naturaleza del producto, hace relación en definitiva a lo genérico, lo descriptivo, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado. No permite la norma registrar como marca tridimensional la forma usual de un producto por carecer de distintividad.

Si es la forma usual y corriente del producto lo que no está permitido, a contrario sensu, se entiende que la norma admite el registro como marca tridimensional de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica. En el presente caso el signo



, que se quiere inscribir no reviste ninguna particularidad o elementos de peso adicionales que le brinden distintividad.

El signo en cuestión consiste en un envase plástico de forma tubular/cilíndrica con una tapa de rosca o presión en la base. La



configuración presentada , constituye una forma corriente en el mercado de productos de higiene personal y cosmética.

Considera esta instancia que el envase no se aparta significativamente de los estándares utilizados por la industria para contener líquidos viscosos como el champú. Es una forma impuesta por la naturaleza del producto, ya que permite su almacenamiento, transporte y dosificación de manera estándar. Registrar esta forma otorgaría un monopolio sobre un diseño que pertenece al dominio público por su uso común.


Continuando con el desarrollo de las prohibiciones del artículo 7, es importante resaltar el inciso b), que se refiere a la “forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica”.

La doctrina ha sido muy clara en indicar el fundamento de esta prohibición:



...se pretende delimitar las formas protegidas por el sistema de marcas frente a las formas protegidas mediante el sistema de patentes. Esta delimitación es importante porque son radicalmente diferentes las finalidades y las bases de uno y otro sistema. La finalidad primordial del sistema de marcas es garantizar la transparencia del mercado mediante la concesión a los empresarios de un derecho temporalmente ilimitado sobre los signos distintivos de sus productos y servicios... la finalidad del sistema de patentes estriba en fomentar la consecución y divulgación de los resultados de la investigación tecnológica mediante la concesión de derechos temporalmente limitados... Las finalidades apuntadas se frustrarían si pudiese registrarse como marca una forma cuya función específica fuese de índole tecnológico. Porque en esta hipótesis podrían utilizarse los mecanismos propios del sistema de marcas para conseguir un resultado inadmisibles; a saber: obtener un derecho de exclusiva de duración potencialmente ilimitada sobre una forma tecnológicamente necesaria. Las consecuencias de ello serían sumamente perjudiciales para los competidores: éstos podrían verse privados sine die de la utilización de la forma de un producto indispensable para competir eficazmente en el mercado. (Fernández Novoa, Otero Lastres y Botana Agra. Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons, Madrid, 2009, pp 550-551)



En el caso de estudio el signo solicitado  cumple una función técnica, ya que al observar las diversas perspectivas se



aprecian hendiduras ergonómicas (en forma muescas laterales) y una textura estriada, estas características no cumplen una función estética o distintiva, sino estrictamente técnica que facilitan el agarre del envase con las manos mojadas (situación común al usar champú), evitando que el producto resbale. La base plana permite que el envase se mantenga invertido para facilitar la caída del líquido por gravedad.

Con respecto a la solicitud de cotejo planteado en el agravio uno, el rechazo del signo marcario obedece a razones intrínsecas y no extrínsecas, tal y como se ha venido desarrollando a lo largo de la presente resolución, por lo que debe rechazarse por improcedente.

Los agravios en los que se insiste en la aptitud distintiva del signo solicitado, enfatizando en las características visuales y táctiles de la marca tridimensional propuesta, estos aspectos ya fueron considerados y analizados por este órgano de alzada; el inciso b) del artículo 7 de la Ley de marcas, es claro al indicar que las formas que otorgan una ventaja funcional no son protegibles como marca, ya que su vía correcta de protección, de ser novedosas, sería la de patentes de invención o modelos de utilidad, no el derecho marcario.

El signo solicitado incurre en las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 7 de la ley de marcas por ende carece de distintividad ya que es una forma usual y otorga una ventaja funcional que no puede monopolizarse a favor de un empresario.

El hecho que la marca fuera registrada en Perú no es un hecho vinculante ya que, por el principio de territorialidad marcario, el análisis de registrabilidad debe realizarse con las normas nacionales y las prácticas de cada oficina de propiedad intelectual.



QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este



Tribunal, que se debe rechazar la marca tridimensional para distinguir productos de la clase 5 solicitados. Por lo que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en calidad de apoderada de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada a las 10:06:27 horas del 28 de julio de 2025, la cual se confirma en todos los extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en calidad de apoderada especial de la empresa **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución emitida a las 10:06:27 horas del 28 de julio de 2025, la cual **se confirma** en todos los extremos. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Fonseca Mc Sam

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/CFM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisibile
TNR. 00.60.69