



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0457-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
CARLOS ALBERTO OCHOA REGALADO, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-5031)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0214-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del nueve de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial del señor **CARLOS ALBERTO OCHOA REGALADO**, de nacionalidad mexicana con identificación 17084717 y quien reside en Calle Teotihuacan No. 1406, Colonia Pinar de la Calma, Municipio Zapopan, Estado Jalisco, México, Código Postal 45080, México; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:53:56 horas del 21 de agosto de 2025.


Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de mayo de 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición apoderada especial del señor **CARLOS ALBERTO OCHOA REGALADO**, ambos de calidades mencionadas, solicitó la inscripción de la marca



de fábrica y comercio tridimensional  para proteger en clase 4 internacional: productos para encender el fuego; aceites y grasas para uso Industrial; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de Iluminación (folio 1 a 3 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca de fábrica y comercio pretendida mediante resolución dictada a las 15:53:56 horas del 21 de agosto de 2025 (folio 32 a 45) porque consideró que este signo tridimensional posee la forma común y usual de los productos que el público consumidor espera encontrar en el mercado de bienes y servicios pertinente, según lo estipulado en el artículo 7, incisos a) y g) de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial del promovente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folio 49 del expediente de origen) y al contestar la audiencia conferida por este Tribunal mediante resolución de las 14:22 horas del 30 de setiembre de 2025 (folios 7 y 8 del legajo de apelación) expresó los siguientes agravios (folio 12 a 19):



1. La figura tridimensional denominada “Bomba”, objeto de la presente solicitud de inscripción marcaria, se caracteriza por presentar un diseño distintivo y reconocible basado en un cuerpo principal de geometría esférica que cumple una función técnica y estética dentro del conjunto y refuerza su asociación visual con objetos tradicionalmente relacionados con combustión o ignición controlada. Las proporciones de la bomba contribuyen a una percepción visual compacta y equilibrada del objeto, facilitando además su manipulación. En conjunto, todos estos elementos disponen una figura tridimensional con rasgos propios y características únicas que resultan aptas para ser objeto de protección marcaria.

2. El signo no es genérico, descriptivo, engañoso ni provoca riesgo de confusión por cuanto no existe una relación conceptual con productos de iluminación; la figura de la marca no es descriptiva, en particular en lo que respecta a productos cárnicos; posee carácter distintivo y capacidad identificadora pues permite identificar inequívocamente el origen empresarial de los productos ofrecidos; no hay riesgo de confusión, porque la marca, en su conjunto, no reproduce ni imita signos previamente registrados en el mismo rubro, ni tampoco sugiere una procedencia iluminaria que pueda generar una impresión equivocada en el consumidor promedio.

3. Su representada tiene registradas marcas tridimensionales a nivel mundial, lo que demuestra el impacto global de estas. Para mejor referencia aporta extracto de TMview en el cual se denotan los registros mundiales con los que cuenta su mandante. Lo anterior indica que efectivamente la marca tridimensional se distingue entre sus competidores y es susceptible de ser un registro marcario.



Solicitó, continuar con el proceso de inscripción de la marca de fábrica y comercio pretendida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un hecho de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento toda marca que se pretenda registrar en el Registro de Propiedad Intelectual debe contar con aptitud distintiva para distinguir eficazmente los productos y servicios que representa y comercializa, de aquellos otros bienes, de igual o similar naturaleza, ofrecidos por sus competidores en el mismo mercado de bienes y servicios.

En este sentido, el objetivo de la normativa marcaria es procurar el registro, únicamente de aquellas marcas que resulten suficientemente distintivas para que sus productos o servicios puedan individualizarse de los otros bienes idénticos o similares. Lo anterior, no solamente evita el riesgo de confusión y engaño en la percepción general de los consumidores, sino que también previene posibles perturbaciones y competencias desleales en las actividades comerciales que desarrollan los diferentes fabricantes y oferentes en



el mercado de bienes y servicios.

La distintividad es definida como la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor (Interpretación Prejudicial del Tribunal de la Comunidad Andina; procesos 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015 y 81-IP-2020 del 6 de mayo de 2022).

Para lograr la diferenciación del signo marcario y su correspondiente distintividad, el artículo 3 de la ley citada, permite la representación de los bienes y servicios protegidos por una marca determinada, mediante la utilización de elementos denominativos, gráficos, mixtos, tridimensionales, entre otras. Este numeral, en lo de interés para este examen, dicta lo siguiente:

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; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas–, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. 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.

[...]

Consecuentemente, resultarán registrables todos aquellos signos marcarios que estén conformados por palabras, términos, combinación de vocablos, elementos gráficos, imágenes, figuras, envases, envolturas y otros elementos delimitados por formas, dibujos y colores.

Así, cuando los elementos precitados contienen fondo, ancho y altura se constituye un signo marcario tridimensional, caracterizado porque posee tres dimensiones en el espacio, las cuales proveen al signo marcario un cuerpo con determinada forma y volumen.

Para lograr su registro como marca, el signo tridimensional también debe contener la distintividad suficiente y superar el examen de causales intrínsecas y extrínsecas que impiden su registro, según lo establecido por los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas.

En el caso de estudio, la parte promovente solicitó el registro del signo



marcario tridimensional para proteger y distinguir productos en la clase 4 internacional, pero el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción rogada porque consideró que el signo contraviene las causales intrínsecas contenidas en los incisos a) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas; no obstante, es criterio de



este órgano colegiado que se debe hacer referencia al inciso d) del citado numeral los cuales dictan:

Artículo 7°– **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.

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de se trata.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 81-IP-2020 del 6 de mayo de 2022, en cuanto a las reglas para realizar el examen de las marcas tridimensionales determinó:

[...]

1.6.4 El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.



[...]

1.7. Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes

[...]

Igualmente, tal como lo ha señalado anteriormente este Tribunal, 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, el artículo 20 de su Reglamento, y el numeral 6 quinquies B del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial). La doctrina marcaria es congruente con ello al señalar que a los efectos de determinar la distintividad de una marca tridimensional: “...basta 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. (1999) *Derecho de Marcas*. (3ª Ed.). Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot, p. 48).

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, como




marca, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, de manera que, la marca tridimensional debe ser distintiva en un grado aún mayor del que se le exige intrínsecamente a las marcas denominativas o gráficas.

La marca tridimensional es registrable siempre y cuando posea algún elemento original y arbitrario que le imprima características suficientemente inusuales que le permitan al público consumidor distinguir la forma del producto del de otras empresas que comercializan el mismo producto.

Este Tribunal considera que en este caso no se trata de un signo que esté constituido exclusivamente por una forma usual o corriente del producto que pretende distinguir; pero si se trata de un signo que no tiene la suficiente aptitud distintiva (art.7 g) pues describe de alguna manera los productos que pretende proteger (art. 7 d). Estas exclusiones se justifican en la idea que, de admitirse el registro como marca de un signo que no es distintivo o que es descriptivo, esto supone un detrimento del sistema de libre competencia empresarial, pues el otorgamiento de un derecho de exclusiva a través de su registro conllevaría a una ventaja injustificada para el titular.



En el caso examinado, el signo tridimensional  posee un diseño usual y común, pero es el propio de las bombas explosivas, no precisamente de un dispositivo para encender el fuego, solo para citar un ejemplo. En sus extremos sobresale, una mecha para el encendido del artefacto; este tipo de mecha de encendido también es de uso



común, general y corriente en el mercado de productos explosivos pirotécnicos. No obstante, este órgano de alzada considera que se trata de una forma que describe los productos cuya protección pretende: productos para encender el fuego, materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación; razón por la cual se trata de una marca inadmisibles por razones intrínsecas según lo dispone el artículo 7 incisos d y g.

La recurrente afirma que la figura tridimensional denominada “Bomba” y objeto de la presente solicitud de inscripción marcaria, se caracteriza por presentar un diseño distintivo y reconocible basado en un cuerpo principal de geometría esférica que cumple una función técnica y estética dentro del conjunto y refuerza su asociación visual con objetos tradicionalmente relacionados con combustión o ignición controlada, y que las proporciones de la bomba contribuyen a una percepción visual compacta y equilibrada del objeto, facilitando además su manipulación; este agravio debe ser rechazado por este Tribunal porque las características estéticas y funcionales no le conceden la distintividad al signo tridimensional para convertirse en un registro autorizado por el derecho marcario; tome en cuenta la recurrente que esas características alegadas son relevantes para la protección de otras figuras de propiedad intelectual.

Debe acentuarse que las formas o figuras que conforman el signo tridimensional, deben transmitir una idea o concepto, el cual debe diferenciarse de los productos que representa y debe ser distintivo con respecto a los bienes que solicita proteger porque, esa idea o concepto será la perpetrará en el intelecto y el recuerdo del público consumidor; en el caso de examen, la idea transmitida por el signo pretendido, es



un concepto asociado con bombas de encendido tradicional y de uso general mediante mechas, por lo que no existe distintividad en el signo pretendido con respecto a los productos que la marca pretende proteger y distinguir.

En cuanto al segundo agravio formulado por la recurrente, no puede ser admitido por este órgano colegiado porque no corresponde al caso examinado en autos al estar relacionado con productos cárnicos; además, tal como se indicó, el signo es descriptivo para productos para encender el fuego, materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación.

Igualmente, no se admite como alegato las inscripciones de marcas tridimensionales en otros países, pues aquellos registros no constituyen probanza para eximir las causales intrínsecas contenidas en la marca pretendida por lo que, tal y como lo determinó el Registro de origen, con fundamento en el principio de territorialidad el hecho que un signo esté inscrito en otro país no le concede expectativa ni derecho para inscribir la marca en Costa Rica, pues cada territorio posee su propia legislación y toda solicitud debe cumplir con lo establecido en el derecho marcario vigente.

De acuerdo con lo anterior, este Tribunal rechaza los agravios de la recurrente y confirma la resolución venida en alzada, pero por las razones indicadas, conforme a lo establecido en el artículo 7 incisos d) y g) del de la Ley de marcas, toda vez que el signo tridimensional que se pretende registrar resulta descriptiva con respecto a productos que existen en el mercado para encender el fuego, alumbrado, velas y mechas de iluminación.



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación del señor CARLOS ALBERTO OCHOA REGALADO, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:53:56 horas del 21 de agosto de 2025.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial del señor CARLOS ALBERTO OCHOA REGALADO, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:53:56 horas del 21 de agosto de 2025; la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55