



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0177-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL



**LICORES Y DESTILADOS GRAN MALO, S.A.P.I. DE C.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-4914)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0466-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintitrés minutos del nueve de octubre del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Pilar López Quirós, abogada, portadora de la cédula de identidad: 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía LICORES Y DESTILADOS GRAN MALO, S.A.P.I. DE C.V., sociedad organizada bajo las leyes de México, domiciliada en Paseo de los Tamarindos No. 90, torre 2, piso 5, col. Bosques de las Lomas, 05120, Ciudad de México, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:54:31 del 20 de diciembre de 2024.



Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía LICORES Y DESTILADOS GRAN MALO, S.A.P.I. DE C.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica tridimensional



, para proteger y distinguir en clase 33 internacional: Bebidas alcohólicas, excepto cerveza.

Por medio de la resolución dictada a las 09:54:31 del 20 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada, conforme al artículo sétimo inciso a) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, expresando como agravios lo siguiente:

1. El Registro rechazó la inscripción por considerar que la forma de la botella no tiene elementos que les permitan a los consumidores distinguirla de otras botellas. Sin embargo, la forma de la botella se diferencia claramente del resto de botellas de licor en el mercado, tiene forma aplastada o achatada de frente es ancha, pero de costado es delgada. En la vista frontal y trasera es más ancha arriba que abajo y vista de costado también es más ancha arriba que abajo. Además, tiene un patrón de relieve detallado y único en sus cuatro caras.



2. El hecho de que la botella sea aplastada, que se vaya ensanchando de abajo hacia arriba (similar a una pirámide o cono invertido), junto con su detallado patrón decorativo de relieve, hacen que la botella se vea y se sienta al tacto de una forma muy particular y única. Ninguno de los principales tequilas que se venden en el país utiliza una botella que combine las características descritas de la botella de su representada. Para ejemplificar aporta imágenes de botellas de tequila y mezcal.

3. Su representada únicamente pretende protección respecto de los elementos característicos de la botella (forma aplastada + más ancha arriba que abajo + intrincado patrón de relieve), así que su registro solamente impediría el uso o registro por parte de terceros de formas de botellas con esa combinación particular de características.

4. La resolución del Registro se equivoca al afirmar que elementos como el relieve no pueden ser protegidos en marcas tridimensionales, pues, dependiendo de su prominencia, pueden definitivamente darles una forma característica a los envases. Asimismo, al considerar que el relieve no puede ser protegido mediante otro tipo de marcas, entonces debería poder protegerse mediante una marca tridimensional, pues, de lo contrario, dicho elemento quedaría sin posibilidad de protección, a pesar tener plena capacidad distintiva en la práctica.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS 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. La marca es un bien inmaterial que permite poder identificar y distinguir productos o servicios en el mercado. El carácter distintivo es su función esencial, permitiendo que el consumidor puede diferenciar y no confundirse en su elección de productos y servicios.

En el caso que nos ocupa, el distintivo marcario solicitado a registro constituye un signo tridimensional. Con respecto a la regulación de inscripción de este tipo de signos la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) señala:

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.



El Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y República Dominicana, les ha otorgado la siguiente definición: “Las marcas tridimensionales son signos que están conformados por un cuerpo con volumen y que por tanto ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad. Las marcas tridimensionales utilizadas con mayor frecuencia son aquellas que consisten en la forma de un producto o la forma de los envases o envolturas.”

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 356-IP-2021 del 28 de julio de 2022, sobre este tema señaló lo siguiente:

2.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto del volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.

2.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para



que se decida a adquirir el producto ofertado.

[...]

2.7. 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.

[...]

En el caso en concreto, del contenido de la resolución impugnada, se determina que el Registro de la Propiedad Intelectual, utilizó como fundamento para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de



fábrica tridimensional , en clase 33 de la nomenclatura internacional, el artículo 7 inciso a) y g) de la Ley de marcas, que al efecto se traen a colación:

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.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto




o servicio al cual se aplica.

[...]

Este tipo de objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende distinguir, mediante las cuales se protege no solo al consumidor sino también a otros competidores en el mercado.

Si la forma que conforma el signo solicitado consiste en una forma usual o común de los productos que se pretenden distinguir, es decir, formas que de manera frecuente se utilizan en el mercado para un determinado grupo de productos, no se debe permitir su registro ya que nadie puede apropiarse de elementos o formas indispensables para otros competidores. En relación con la aptitud distintiva se refiere a la capacidad que debe tener el signo para distinguir el producto o servicio por sí mismo, y la capacidad para diferenciarse de otros en el mercado.



Conforme al listado propuesto para la marca , en la clase 33 internacional: Bebidas alcohólicas, excepto cerveza; este Tribunal es del criterio que la forma propuesta es usual de las botellas para este tipo de bebidas, no aporta alguna característica especial, original y novedosa, para que logre distinguir y diferenciar el producto de otros competidores. Vistas cada una de las perspectivas, se considera que estas no aportan ningún diseño original, sino que es una forma común de envase utilizada en el mercado.

La apelante argumenta que la forma de la botella sí tiene elementos



distintivos, sin embargo, la forma tridimensional propuesta responde a parámetros funcionales y estéticos comunes para la industria de los licores, en donde el consumidor de este tipo de productos lo percibiría como un envase o botella más, y no precisamente lo relacionaría con su origen empresarial.

Con respecto a los relieves señalados por la parte recurrente, es necesario aclarar que estos no otorgan la distintividad requerida para acceder a la protección registral, al analizar la forma global del envase aún con el relieve sigue siendo una forma usual y común. No son formas arbitrarias o distintivas, sino simples adornos o decoraciones. Es más, los detalles que se presentan en relieve son tan diminutos que no son apreciables a simple golpe de vista, por lo que no resultan distintivos en este tipo de marcas. No debe olvidarse que la marca tridimensional se orienta a la forma, es decir, debería ser suficientemente distintiva en este aspecto, para que un consumidor determine el origen empresarial, con solo observar la forma, en este caso de la botella, situación que a criterio de este Tribunal no se produce en el signo en cuestión.

Así las cosas, los detalles alegados por la parte no son suficientes para decir que el signo es apto para ser registrable, de lo contrario, se estaría actuando de forma arbitraria a lo dispuesto en el inciso a) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas citada, ya que no podría invocarse la distintividad de esos elementos, en lo concerniente a formas usuales de envases, tal y como se pretende en el caso concreto.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el



recurso de apelación interpuesto por la señora María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía LICORES Y DESTILADOS GRAN MALO, S.A.P.I. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía LICORES Y DESTILADOS GRAN MALO, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:54:31 del 20 de diciembre de 2024, 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/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

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53