



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0578-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TRIDIMENSIONAL
LOTUS BAKERIES N.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-7128
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0315-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **LOTUS BAKERIES N.V.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Bélgica, domiciliada en Gentstraat 1, 9971 Lembeke, Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:10:07 horas del 28 de octubre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de julio de 2025, el



abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa LOTUS BAKERIES N.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio diseño tridimensional , para proteger y distinguir en clase 30: biscuits; productos de confitería a base de galleta (biscuits); confitería en forma de pastas de azúcar (fondants); galletas de pan de jengibre; spéculoos- (biscuits caramelizados); pastas para untar a base de galleta (biscuits), spéculoos (biscuits caramelizados); pastas a base de café y galleta (biscuits); pastas a base de chocolate y galleta (biscuits); helados cremosos a base de galleta (biscuits); helados comestibles a base de galleta (biscuits); chocolate a base de galleta (biscuits); productos de chocolate a base de galleta (biscuits).

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 11:10:07 horas del 28 de octubre de 2025, denegó la inscripción de la marca propuesta por razones intrínsecas, ya que carece de aptitud distintiva pues corresponde a la forma común o usual de venta del tipo de productos pretendidos en el mercado, de conformidad con el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, indicando:

1. El análisis que realiza el registrador es errado, por cuanto los contornos que presenta la marca tridimensional la particularizan y le



conceden una apariencia diferente al producto que desea proteger; de ahí que, la marca cuenta con el carácter distintivo para acceder a su registro.

2. La marca solicitada presenta una particularidad especial y única, ya que esta no ha sido presentada al público consumidor para productos de la clase 30 en la forma como se aportan las imágenes con sus contornos.

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. 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 describe de forma detallada los elementos que conforman la marca tridimensional solicitada



, tales como su panel liso, el diseño que delimita y define su contorno por medio de un trenzado diagonal con las esquinas redondeadas, la palabra en relieve “Biscoff”, término amparado bajo la marca denominativa registro 217264, además de los rasgos característicos alrededor de ese vocablo.

Del estudio se logra constatar que la marca propuesta carece de distintividad, ya que consiste esencialmente en la forma anatómica y habitual de un producto de consumo masivo, específicamente una



galleta o biscuit, además las variaciones superficiales, tales como relieves o diseños, resultan accesorias y no alteran la percepción de la estructura base, la cual es ampliamente conocida por el consumidor. En consecuencia, la forma solicitada es incapaz de establecer o identificar el origen empresarial, toda vez que el consumidor no podría diferenciar los productos que pretende proteger de otros de la misma clase comercial con configuraciones similares o idénticas; y al no poseer la marca un carácter distintivo que rompa con el estándar común del mercado deviene la aplicación de las prohibiciones de registro pertinentes.

En este sentido, cabe recordar que el criterio de análisis para los signos tridimensionales exige que el diseño propuesto debe poseer una forma característica especial, con el propósito de que distinga y diferencie los productos que 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.

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 proporcionarle protección registral.

Por otra parte, respecto al agravio señalado por el apelante que el análisis realizado por el registrador es errado, por cuanto los contornos que presenta el signo propuesto particularizan la marca



tridimensional y le confieren una apariencia diferenciada que le otorga la aptitud distintiva necesaria para acceder a su registro. De ahí que, considera este Tribunal que no lleva razón el recurrente, aun cuando el signo posea en su conformación un conjunto de elementos, estos no le conceden distintividad, por cuanto la mera adición de contornos o relieves sobre una forma habitual (como una galleta o biscuit), no es suficiente para otorgarle distintividad, pues el consumidor no percibirá los detalles que contiene la marca como un indicador de origen empresarial, sino como características propias del diseño del producto.

Con relación a lo indicado por el recurrente, que la marca solicitada presenta una particularidad especial y única, debido a que no ha sido presentada al público consumidor para productos de la clase 30 en la forma como se aportaron las imágenes con sus contornos. De este modo, determina esta autoridad que no lleva razón el apelante, ya que el hecho de que un diseño específico para productos en clase 30 sea nuevo o único en el mercado no significa que sea distintivo, ya que el consumidor al ver la forma o diseño lo tiene que relacionar inmediatamente con la empresa que lo fabricó, cosa que no ocurre con el diseño presentado a pesar de que las imágenes presentan contornos o relieves ornamentales sobre un producto alimenticio, no contiene la distintividad necesaria para ser reconocido o distinguido por el consumidor.

De lo anterior, determina este órgano de alzada que no lleva razón el apelante en sus señalamientos, ya que el diseño propuesto no logra romper con las expectativas de presentación habituales de la categoría de productos que pretende proteger en clase 30, además la sola circunstancia de que existan otros competidores utilizando



diseños similares, hace que el signo propuesto no reúna la capacidad de identificar o distinguir de forma directa el origen empresarial de los productos.

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, conforme a lo dispuesto en el 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 la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **LOTUS BAKERIES N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:10:07 horas del 28 de octubre 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

TIPOS DE MARCAS

TE: MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.43.47