

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0306-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

**suave**  
ACTIVE CARE

ROYAL SM, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-655)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0432-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de identidad 1-0433-0939, en calidad de apoderado de la empresa ROYAL SM, S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en avenida Federico Boyd y calle 49, Condominio Alfaro 33, piso 6, Ciudad de Panamá, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:11:30 horas del 17 de junio de 2021.

**Redacta el Juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**


### CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado Muñoz Fonseca, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

# SUAVE

## ACTIVE CARE

para distinguir toallas sanitarias, protectores diarios, tampones, en clase 30.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza lo pedido por razones intrínsecas y extrínsecas, al considerar que está compuesta por términos de uso común, descriptivos y carentes de aptitud distintiva, y por presentar similitud con la marca  que distingue en la clase 5 productos higiénicos para la medicina, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Muñoz Fonseca lo apeló y expuso como agravios:

La mayoría de las marcas usualmente se componen de palabras que, analizadas de forma independiente, pueden ser descriptivas. El requisito esencial para una marca lo constituye su aptitud distintiva, y en este caso, a pesar de que efectivamente cada palabra tiene su propio significado, al tomar el signo como un todo es suficientemente distintivo.

Debe hacerse un análisis de la marca solicitada bajo la teoría de la VISION EN CONJUNTO, según la cual el examen de fondo de una marca debe hacerse percibiendo la marca como un todo indivisible, sin hacer una descomposición de cada una de las unidades que la integran.

El registrador no puede ni debe rechazar la inscripción de la marca solicitada tomando en cuenta únicamente la denominación, que forma parte de todo un conjunto distintivo que ha sido detallado y creado con el fin de distinguir ciertos productos, sin antes haber ponderado todo el conjunto mencionado.

La marca cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia y sí es susceptible de inscripción registral.

Si se formula la pregunta sobre los productos ¿qué es ?, no se obtendría como respuesta obligada que se trata de un signo que distingue toallas sanitarias, protectores diarios y tampones; la denominación solicitada no es la expresión usada para designar los productos comercializados por la empresa. Tampoco puede afirmarse que el distintivo solicitado constituya la manera común o usual en que en los medios comerciales se denominan a los productos, ni puede aseverarse que son descriptivas y relacionadas a su giro comercial pues, por el contrario, la frase si bien está conformada por términos que no son de la creación de la solicitante, resulta ser una construcción original, no descriptiva y ni siquiera evocativa, por lo que resulta apta para identificar los productos que esta ofrece.

En relación con las razones extrínsecas indica:

El análisis se puede hacer mediante la comparación en el plano gráfico y fonético de ambas marcas. En el caso concreto es obvio para cualquier persona promedio que no existe una similitud ni gráfica ni fonética entre los signos. Esto se puede asegurar incluso sin tener que recurrir a sofisticados estudios, a los cuales no van a acudir la regularidad de las personas a las que estaría destinado este producto.

Que las marcas vistas en su conjunto no presentan semejanza capaz de crear confusión en el consumidor.


**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.


**TERCERO:** 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.** a) En cuanto al rechazo de

**suave**  
ACTIVE CARE


por razones extrínsecas. Considera el Tribunal que el signo solicitado no

presenta similitud gráfica, fonética o ideológica con la marca inscrita , registro 223074, vigente hasta el 7 de julio de 2022 y distingue productos higiénicos para la medicina, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas. Por lo tanto, los agravios a tomar en consideración se referirán a las razones intrínsecas de rechazo.

b) En cuanto al rechazo del signo , por razones intrínsecas. El signo solicitado fue rechazado también por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), ante lo cual el apelante argumenta que vista en su conjunto es distintiva y por ende registrable.

Con respecto a este tema nuestra normativa marcaría es clara en que, para lograr el registro de un signo, debe tener la aptitud distintiva necesaria respecto de los productos o servicios del listado.

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 a 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 d) y g), se impide la inscripción de un signo cuando consista “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 que se trata.*”, y cuando “g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”.

Expuesto lo anterior, es necesario analizar el signo pretendido  , que distingue toallas sanitarias, protectores diarios, tampones.


[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca...

**Jalife Daher, Mauricio. 1998. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, pág. 115.**

Una de las formas de enterarse cuándo se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿qué ofrece? En ese orden de ideas, el signo solicitado se entiende en su traducción como CUIDADO ACTIVO SUAVE, y así es como no va más allá de describir características de las toallas sanitarias, protectores diarios, tampones, sin que contenga otros elementos que aporten aptitud distintiva.

Si se permite este tipo de inscripciones, se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para describir características de este tipo de productos, y no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a una frase que no tiene elementos que aporten aptitud distintiva al conjunto.

En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos

a identificar; en el presente caso el término  no presenta esa característica, ya que es transparente en su significado, que es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor, es un signo descriptivo que informa directamente al consumidor características de los productos que distingue.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por José Antonio Muñoz Fonseca representando a ROYAL SM, S.A., contra la resolución de las 10:11:30 horas del 17 de junio del 2021, la cual 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 29 del

Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/CVJ/ORS/LVC/PSA/GOM

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