



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0060-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA:



ROYAL SM S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8291

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0092-2024

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo José Zúñiga Brenes, portador de la cédula de identidad número 1-1095-0656, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **ROYAL SM S.A.**, sociedad organizada y conformada conforme las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida Federico Boyd piso 6, Condominio Alfaro N°33, piso 6, Ciudad de Panamá, Panamá. contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:49:48 del 30 de noviembre de 2023.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **ROYAL SM**



S.A., solicitó el registro de la marca **SUAVE ACTIVE CARE** para proteger y distinguir en clase 5: “toallas sanitarias, protectores diarios, tampones”.

Mediante resolución de las 08:49:48 del 30 de noviembre de 2023. El Registro de Propiedad Intelectual rechaza la marca por consistir en su totalidad de letras de uso común, descriptivas y carentes de aptitud distintiva con relación a los productos de la clase 05 internacional, artículo 7 inciso c), d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado especial de la empresa **ROYAL SM S.A.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1. La mayoría de las marcas usualmente se componen de palabras que, analizadas de forma independiente o individual pueden ser descriptivas o evocativas, el requisito esencial para una marca lo constituye su distintividad, y en este caso a pesar de que cada palabra tiene su propio significado al tomar el signo como un todo podemos aseverar que es distintivo, por lo que el signo se debe analizar en su visión de conjunto.

2. La marca solicitada es una marca compuesta por tres palabras, los



términos: "SUAVE", "ACTIVE" y CARE" que se encuentran escritos en una composición de fantasía de dos idiomas, español en el caso del término SUAVE e inglés para los términos ACTIVE y CARE, términos que teniendo en cuenta la ya mencionada visión de conjunto, no pueden ser individualizados y mucho menos tomada su significado al español como parte cierta de los componentes de la marca ya que no es un significado al español que forman parte del conjunto del signo que se va a utilizar para identificar productos en el comercio sino que su escritura en inglés junto con el término en el idioma español todos en conjunto son los que forman la marca de fantasía.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. En el presente caso, resulta de interés mencionar, que algunos de los agravios que plantea el señor Eduardo Zúñiga Brenes, en representación de la empresa solicitante y apelante, ROYAL SM S.A., mediante el escrito presentado ante este Tribunal el 8 de marzo de 2024, ello, en virtud de la audiencia de quince días hábiles otorgada, no corresponden a la



marca propuesta , debido a que los argumentos visibles a folios 15 (al final), 16, 17 (antes del párrafo titulado "De la Distintividad"), 19 a 30 del legajo digital de apelación, refieren específicamente a la solicitud de inscripción del distintivo marcario



, frente a la marca registrada **go**, de modo que para el caso en estudio resulta imposible tomar en consideración tales agravios.

Así las cosas, 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 destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en los



incisos c), d) y g), del artículo citado. Así, el citado artículo e incisos señalan:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual 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 que se trata.

[...]

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

[...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmissible por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar



a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

[...] La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, el inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado que:

“...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. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115).



En lo que respecta al signo es claro que es atributiva de cualidades, sin dividir la composición de la marca se evidencia que está compuesta por tres palabras, una en español SUAVE y dos en el idioma inglés, escritas en mayúscula “ACTIVE CARE”, en este caso esa frase traducida del inglés al español es “cuidado activo” que son palabras ampliamente conocidas en nuestro entorno, para hacer ver características específicas “suave” “cuidado activo”, lo que en definitiva le otorgará una ventaja ante sus competidores, por ser una característica, esperable de las toallas sanitarias, protectores diarios, tampones, en clase 5. Lo que contraviene el artículo 7 inciso d) que prohíbe los signos que califiquen o describan los productos.

Asimismo, infringe el signo el inciso c) ya que es una designación común o usual del producto que se pretende proteger con el signo. El signo describe cualidades sobre la calidad y características del

producto que se marcaría con el signo , por lo que respecto de los productos que se pretenden proteger, la marca propuesta incurre en las prohibiciones que menciona el Registro de la Propiedad Intelectual, contenidas en el inciso g) del artículo 7 antes citado, ya que no tiene distintividad, además también incurre en la



prohibición del inciso d) de ese mismo artículo, al describir con cualidades de los productos, sin ningún otro elemento en el conjunto que permita individualizarlo y que le otorgue esa distintividad necesaria para una posible inscripción y en el inciso c) por ser una designación común o usual de esos productos en clase 5.

Por consiguiente, se rechazan los agravios del apelante en cuanto a



que la marca propuesta , se compone de palabras que no pueden ser individualizados ya que forman parte de un conjunto, lo que es cierto, pero debe indicársele al apelante que las palabras son de fácil y directa comprensión para el consumidor.

Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse en su totalidad ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en clase 5 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por el inciso c), d) y g) y del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ya que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrita.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos



expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Eduardo José Zúñiga Brenes, apoderado especial de la empresa **ROYAL SM S.A.**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:49:48 del 30 de noviembre de 2023, la que se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor Eduardo José Zúñiga Brenes contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:49:48 del 30 de noviembre de 2023, la que **se confirma** para que se deniegue la inscripción de la marca

SUAVE
ACTIVE CARE

solicitada . 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 el artículo 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

lvd/KQB/ORS/CMCH//GBM/NUB

DESCRIPTOR:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74