



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0166-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO “FRANELITAS”

INMOBILIARIA PINULA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-11686)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0259-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiún minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Fabiola Sáenz Quesada, divorciada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de INMOBILIARIA PINULA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:39 del 9 de febrero de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de noviembre de 2023, la señora Fabiola Sáenz Quesada, representante de



INMOBILIARIA PINULA, S.A., presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio “FRANELITAS”, para proteger y distinguir: “Toallitas húmedas para bebés impregnadas de preparaciones de limpieza y toallitas húmedas impregnadas de lociones cosméticas”, en clase 3 internacional, expediente 2023-11686.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:34:39 del 9 de febrero de 2024 rechazó la inscripción de la marca “FRANELITAS”, debido a que consiste en un signo descriptivo, falta de distintividad y engañoso en relación con los productos, de conformidad con el artículo séptimo inciso d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la sociedad INMOBILIARIA PINULA, S.A., apeló indicando en sus agravios lo siguiente:

1. La solicitud marcaría en análisis no se compone por términos de fantasía, pero esto no debe significar que es un signo que no puede acceder a registro. “FRANELITAS”, son paños desechables de tela no tejida impregnados de líquido aromatizado, es decir que, no está compuesto de franelas ni son franelas, por lo cual, no sería una marca descriptiva. Con el fin de evidenciar la composición del producto, se aportó su ficha técnica y agrega que la marca no es descriptiva, ya que su nombre en realidad no está diciendo qué o cómo es el producto que ofrece, ni tampoco el producto en sí está compuesto del material de la franela, por tanto, es erróneo el análisis subjetivo



que las toallas húmedas están compuestas por franelas, lo que queda evidenciado a través de su ficha técnica.

2. Señala el registrador que la solicitud de marca puede también hacer incurrir en error al consumidor al transmitir información falsa o errónea sobre el producto que busca proteger y debe recordarse que todo análisis marcario debe realizarse tomando la posición del consumidor, apoyando su tesis en el Voto O162-2006, no pudiendo suponer que todos los consumidores son desatentos o desinformados, influyendo además cómo va a encontrar la marca dentro del mercado, por tal razón se procedió en la contestación al auto de prevención a aportar imágenes de cómo es el empaque del producto de la marca FRANELITAS.

3. Agrega que los productos son “Toallitas húmedas para bebés impregnadas de preparaciones de limpieza y toallitas húmedas impregnadas de lociones cosméticas”, en clasificación internacional O3, esto quiere decir que el producto y su marca estarán expuestos en un sector específico en el mercado, pudiendo ser farmacias o supermercados, en estos últimos estarán también en un área específica, de cuidado personal, imposibilitando que el consumidor pueda llegar a pensar que los productos que se ofrecen son “pequeñas franelas”, a nivel de jerga costarricense, los productos que busca proteger su representada son conocidos como “pañitos húmedos” o “toallitas húmedas”, por lo que el riesgo de engaño apuntado por ser una marca supuestamente descriptiva es menos probable, ya que, el término “franelitas” no es uno común que los costarricenses estén familiarizados para asociar o llamar a los



productos “Toallitas húmedas para bebés impregnadas de preparaciones de limpieza y toallitas húmedas impregnadas de lociones cosméticas”. El signo no puede considerarse como uno descriptivo, a lo sumo como una marca evocativa mas no descriptiva, la cual pretende evocar que sus toallitas húmedas son suaves como se caracteriza ser la franela. No es un signo engañoso o descriptivo.

4. Solicita se declare CON LUGAR el recurso de apelación y se conceda la solicitud de registro de la marca FRANELITAS número de expediente 2023-11686.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y 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 Ley de marcas define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.



Asimismo, la normativa marcaria es clara en indicar que, para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) con el fin de determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o productos que se pretenden 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.

Entre los motivos intrínsecos que impiden el registro marcario contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, en este caso interesa señalar los siguientes:

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

[...]

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

[...]



- j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.
- [...]

De la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva, o pueda causar engaño o confusión.

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “FRANELITAS”, para proteger y distinguir: “Toallitas húmedas para bebés impregnadas de preparaciones de limpieza y toallitas húmedas impregnadas de lociones cosméticas”, en clase 3 internacional, por ser atributiva de cualidades, engañosa y por ende carente de aptitud distintiva en relación con los productos a proteger.

El carácter distintivo de una marca es aquel que le otorga al producto o servicio una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto. Sobre este tema 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 (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Respecto de las marcas **engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, así en el Voto 0198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 se indicó:

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a



un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto.

En este mismo sentido, la doctrina señala que “hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (Otamendi, Jorge (2003). *Derecho de Marcas* (5ª. Ed.), Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot, p. 86).

El numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, que refiere al engaño, guarda relación con el principio de veracidad de la marca, el cual:

tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (Kozolchyk, Boris y otro (1983). *Curso de Derecho Mercantil* (T. I, 1ª. Reimp.). San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, p. 176).



En el presente asunto se está en presencia de una marca denominativa cuya denominación es “FRANELITAS” la que no puede ser apropiable por parte de terceros bajo el esquema de la exclusividad marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes a poder utilizarlo dentro de sus propuestas y ámbito de promoción de sus productos; conviene indicar que este término puede ser empleado como complemento en las propuestas marcarias, no así, como estructura o conformación gramatical que le proporcione la actitud distintiva necesaria para poder obtener su registro.

Es fácilmente entendible que la marca solicitada es una palabra, “FRANELITAS” sufijo y diminutivo del término FRANELAS que es un tejido suave, fino de lana o algodón, ligeramente cardado por una de sus caras; etimológicamente se trata de un sustantivo femenino, la cual no genera cambio alguno en su significado aplicando el diminutivo de FRANELA a FRANELITAS, lo que le da una connotación de típica para dar un matiz de tamaño pequeño o de poca importancia, o bien como expresión de cariño o afecto lo cual tampoco genera ninguna distintividad.

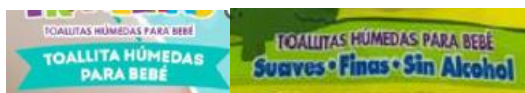
Ahora bien y con respecto a los agravios del apelante, no son de recibo por cuanto el signo que pretende registrar indica el nombre de un producto específico y como fue indicado supra, no diferencia un producto entre otros de su misma especie o clase, carente de distintividad e identidad, lo que complica al consumidor diferenciar esos productos de otros ya existentes y que son propiedad de otros competidores en el mercado. Asimismo, este tribunal no considera la marca solicitada atributiva de cualidades sino engañosa.



Con respecto al engaño o confusión, al analizar el signo en relación a los productos que busca proteger entra en una clara contradicción, por cuanto el signo informa con mucha claridad al consumidor que los productos a proteger son toallitas húmedas y no FRANELITAS, las cuales no se encuentran en la lista de productos solicitada (Toallitas húmedas para bebés impregnadas de preparaciones de limpieza y toallitas húmedas impregnadas de lociones cosméticas), la idea que se desprende al observar la marca FRANELITAS es que se trata de pequeñas franelas o elaborados de franela, lo que observando los productos, no es así, lo que demuestra el engaño.

Por último, el interesado aporta la imagen de la marca a inscribir donde claramente se observa que el producto básico de la toalla

húmeda



no es la franela



Por todo lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas, por violentar el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas por lo que se debe confirmar la resolución venida en alzada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Fabiola Sáenz Quesada, apoderada especial de INMOBILIARIA



PINULA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:39 del 9 de febrero de 2024, la cual se confirma por las razones indicadas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y por nuestras razones se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Fabiola Saenz Quesada, apoderada especial de INMOBILIARIA PINULA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:39 del 9 de febrero de 2024, 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/CDFM/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