



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0253-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO



ÁLVARO ANTONIO SÁENZ GALO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9080

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0082-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diecisiete minutos del trece de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Maricela Alpízar Chacón, cédula de identidad 1-1035-0557, vecina de San José, en su condición de apoderada especial del señor **Álvaro Antonio Sáenz Galo**, con número de pasaporte CO2544947, de nacionalidad nicaragüense, cédula de identidad de su país CO2544947, con domicilio en Managua, Nicaragua, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:38 horas del 26 de enero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de setiembre de 2023, la abogada Maricela Alpízar Chacón, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica



y comercio para proteger y distinguir en **clase 16:** papel higiénico, servilletas, papel toalla, y en **clase 40:** producción de papel, cartón y artículos de esta materia, no comprendidos en otras clases; lista que fue limitada según se indica, tal como consta a folio 8 del expediente principal.

Mediante resolución final dictada a las 10:30:38 horas del 26 de enero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada, por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), al determinar que la



marca se conforma en su totalidad por términos genéricos y de uso común en relación con los productos, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción.

Inconforme con lo resuelto, la representación del señor **Álvaro Antonio Sáenz Galo**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó los siguientes agravios:

1.- El operador jurídico no realizó una apreciación en conjunto al signo propuesto, el cual es mixto conformado por un elemento denominativo y un diseño, en su interior muestra un lucero, además presenta una



serie de colores como violetas, blancos, azules y delineaciones que llaman la atención, conjuntamente se compone por la palabra “VUENO”, que no existe en idioma español; en consecuencia, estos elementos vistos en su conjunto, le confieren una identidad de marca sólida y memorable, los cuales la hacen distintiva y distinguible en el sector comercial pertinente.

2.- En cuanto al término “VUENO”, no califica, describe o evoca un atributo de los productos en clase 16 como los servicios en clase 40; además de escribirse la palabra como “BUENO”, sería un adjetivo que no impide su registro dentro del conjunto marcario; caso contrario si se pretendiera inscribir aisladamente y no como parte del conjunto.

3.- Al analizar la marca propuesta en una visión en conjunto, se determina que el vocablo “VUENO”, no guarda una relación directa con los productos y servicios en las correspondientes clases 16 y 40, por cuanto se trata de una marca arbitraria.

4.- El signo pretendido se encuentra inscrito en los siguientes países:

- El Salvador, registro 00062, en clases 16 y 40, inscrito el 14 de diciembre de 2023 y vence el 14 de diciembre de 2033.
- Nicaragua, registro 2023138676 LM, en clase 16, inscrito el 2 de junio de 2023 y vence el 1 de junio de 2033.

Como sustento de sus alegatos menciona la sentencia del 20 de noviembre de 1970 emitida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de España.


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 NO INSCRIPCIÓN

DEL SIGNO  **POR RAZONES INTRÍNSECAS.** 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, dado que su misión es hacer posible que el consumidor logre distinguir o diferenciar los productos o servicios de otros de la misma naturaleza, que son ofrecidos por distintos titulares en el mercado y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esa distintividad, el operador jurídico ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Para el caso bajo análisis, es necesario referirnos a las objeciones a



la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la citada ley, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos siguientes:

[...]

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 estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

Respecto al requisito de distintividad establecido en la legislación marcaria, puede entenderse como aquella condición o particularidad que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar algún riesgo de confusión o asociación empresarial.

Por su parte, la doctrina conceptualiza la distintividad como una de



las características esenciales al indicar:

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).

Ese carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que viene a traducirse en el origen empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.

Por otra parte, en cuanto a los signos descriptivos, se pueden conceptualizar como aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre de 2019, señaló:



Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Por consiguiente, resulta imperioso realizar un análisis en conjunto del signo marcario propuesto sin desmembrar sus elementos, conforme lo estipula el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que sobre el tema establece:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

En el presente caso, al analizar en su conjunto la marca solicitada




, se determina que es mixta, compuesta por un diseño y una serie de colores, a pesar de acompañarse de esos elementos, claramente se observa que la parte denominativa, sea el término



Vueno el que prevalece en el conjunto marcario y el consumidor lo relacionará con la palabra **bueno**; del mismo modo, a nivel fonético el consumidor al momento de ejercer su pronunciación, indistintamente de que la elocución utilice la letra “v” en lugar de la “b”, su vocalización es idéntica, e ideológicamente transmite la misma percepción en la mente del consumidor con respecto a la cualidad que presentan los productos y servicios, siendo que de esa forma serán percibidos por este.



Además, como puede apreciarse el signo  pretende proteger y distinguir en **clase 16**: papel higiénico, servilletas, papel toalla, y en **clase 40**: producción de papel, cartón y artículos de esta materia, no comprendidos en otras clases. De ahí que, considera este Tribunal que el consumidor sin ninguna necesidad de incurrir en una compleja operación mental apreciará que la marca describe directa y claramente una característica de ventaja o superioridad (vueno/bueno) respecto de los productos y servicios a comercializar, por lo que incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso d) de la Ley de marcas, al describir la cualidad en los productos y servicios de ser buenos; causal que a la vez hace encajar el signo en el inciso g) del mismo artículo, al no presentar otro elemento en su conjunto marcario que le permita ser individualizada y le otorgue la aptitud distintiva necesaria para acceder a su inscripción.

Aunado a lo anterior, cabe indicar por este órgano que el vocablo **vueno** no puede ser de apropiación por un único titular, pues ello otorgaría una ventaja con respecto a los demás competidores dedicados a comercializar los mismos productos, servicios o similares.



Respecto al agravio expuesto por la apelante que la marca debe apreciarse en su conjunto, es menester indicar por este Tribunal que el signo propuesto visto en su conjunto es mixto, constituido por una parte denominativa y otra figurativa, del cual claramente se desprende que el elemento denominativo **vueno**, prevalece sobre los componentes figurativos y es el que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que:

Mayoritariamente [...] debe darse mayor importancia, en términos generales, a la parte denominativa, ya que esta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesario para requerir el correspondiente producto.” (Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., p. 392).

Este Tribunal considera que la autoridad registral al analizar el signo desde una visión de conjunto estimó que el elemento dominante es **Vueno**, por ende, no realizó un análisis fraccionado de la marca como lo indicó la apelante, por el contrario, el estudio se encuentra avalado por la doctrina y jurisprudencia, siendo que lo denominativo priva sobre lo figurativo, en el sentido que las marcas se solicitan y se recomiendan por medio de la parte denominativa.

Es importante resaltar que el diseño que presenta el signo no le aporta distintividad al conjunto marcario, dado que efectivamente lo preponderante es lo denominativo **Vueno**, por lo que el signo propuesto como se indicó líneas arriba es descriptivo y carente de aptitud distintiva, debido a que el consumidor lo entenderá como



“bueno”.

Ahora bien, en cuanto a la existencia de marcas inscritas en otros países, esto resulta irrelevante, toda vez que debe recordarse que en el derecho marcario rige el principio de territorialidad, dado lo cual los registros otorgados en otras latitudes no pueden considerarse como antecedentes para valorar la inscripción de la marca pretendida, tales registros fueron otorgados por el Estado respectivo, para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser de aplicación de forma extraterritorial.

Con relación a que el signo propuesto es arbitrario, cabe indicar por este Tribunal que no lleva razón la apelante, por cuanto la marca solicitada describe una característica de los productos y servicios que se pretende proteger, por lo cual carece de poder distintivo que permita diferenciarla de otros competidores que comercializan productos o servicios similares, por ello el signo a registrar no puede ser calificado de arbitrario, sino en descriptivo y sin aptitud distintiva.

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia citada por la apelante como sustento de sus alegatos, se debe indicar que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de calificación realizadas en sede administrativa, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dado que, cada petición presentada conlleva en primer plano un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, como en el caso que ahora nos ocupa, además de no lesionar tanto los derechos preferentes de terceros, como los derivados de los



consumidores, al cual compete proteger a la administración registral en apego al artículo 1 de la Ley de marcas.

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

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Maricela Alpízar Chacón, apoderada especial del señor Álvaro Antonio Sáenz Galo, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:38 horas del 26 de enero de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Maricela Alpízar Chacón, en su condición de apoderada especial del señor Álvaro Antonio Sáenz Galo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:30:38 horas del 26 de enero 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69