



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0183-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y
COMERCIO “LUMINOUS WHITE FLEX LED”**

COLGATE PALMOLIVE COMPANY., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-13068)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0491-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y dos minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado **León Weinstok Mendelewicz**, cédula de identidad 1-1220-0158, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, compañía existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 300 Park Avenue, New York 10022, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:50:08 horas del 6 de marzo de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de diciembre de 2024, el abogado León Weinstok Mendelewicz, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderado especial de la compañía COLGATE PALMOLIVE COMPANY, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio LUMINOUS WHITE FLEX LED, en clase 10 internacional, para proteger y distinguir: un dispositivo de blanqueamiento dental basado en luz LED. Traducción indicada en la solicitud como LUMINOSA LED FLEX BLANCA.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 09:50:08 horas del 6 de marzo de 2025, procedió a denegar la solicitud de la marca propuesta LUMINOUS WHITE FLEX LED, en clase 10 internacional, al determinar su inadmisibilidad por motivos intrínsecos de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas. Lo anterior, debido a que el signo propuesto en relación con los productos a proteger no posee la suficiente aptitud distintiva al estar conformado por palabras meramente descriptivas y calificativas, inapropiables y carentes de distintividad que indican de manera directa al consumidor características y cualidades de los productos que se desea proteger. (Folio 20 a 26)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. La legislación admite el registro de marcas evocativas, es decir, aquellas que, sugieren al consumidor una idea relacionada, exigiendo un esfuerzo de imaginación, deducción o razonamiento para establecer dicha conexión, cumpliendo con esa función



distintiva. Además, de estar respaldado tanto por la jurisprudencia nacional como por la doctrina internacional.

2. El signo solicitado Luminous White Flex Led, si bien podría insinuar una conexión con alguna característica del producto, no describe directa ni exclusivamente el producto, por lo que, el consumidor podría imaginar que los productos pueden versar desde una pasta de dientes, un cepillo dental normal o incluso eléctrico, siendo que existen muchas opciones para estos términos.
3. La posible asociación que pudiera hacer el consumidor se limita a una sugerencia conceptual indirecta, que no alcanza el nivel de descripción necesaria para que el signo carezca de distintividad.
4. Con base en lo anterior, el signo cumple con los requisitos de distintividad exigidos por la legislación.

Solicita se declare sin lugar el recurso de apelación y se acepte la inscripción de la marca.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución, por ser un asunto 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 y su reglamento, definen que toda marca que se pretenda registrar debe



contar con la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios que se pretenden comercializar, de aquellos que ofrecen sus competidores en el mismo mercado de bienes y servicios.

Por tal motivo la normativa marcaria vigente procura la inscripción de signos, únicamente para aquellas marcas de 'productos o servicios que resulten lo suficientemente distintivas, y puedan individualizarse eficazmente de otros de su misma naturaleza mercantil. Ello, no solamente evita el riesgo de confusión y engaño en la percepción general de los consumidores, sino que también, esta normativa marcaria previene posibles perturbaciones y competencias desleales en las actividades comerciales que desarrollan los diferentes fabricantes y oferentes de bienes y servicios con idéntica o similar naturaleza comercial.

El artículo 2 de 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.

[...]

Consecuentemente para determinar si un signo marcario contiene la distintividad requerida por el ordenamiento jurídico es preciso realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la marca propuesta por el solicitante, a fin de comprobar que ese signo



marcario se ajuste y no contravenga con alguna de las causales expuestas por los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas antes referida.

Para el caso en estudio, tenemos que el promovente solicitó el registro de la marca **LUMINOUS WHITE FLEX LED**, y en la resolución final el Registro de la Propiedad Intelectual, se denegó la solicitud al determinar su inadmisibilidad conforme al contenido del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas; que en lo de interés establecen lo siguiente:

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

[...]

En este sentido, debe atender el promovente que las marcas descriptivas, son aquellas en que su elemento denominativo describe una característica del producto en cuanto a su uso, clase, calidad, cualidad, bondades, beneficios y finalidades, términos descriptivos que no ofrecen la distintividad necesaria para ser protegidos por el derecho marcario, ello por cuanto no sería ajustado a derecho permitir que las descripciones, características y utilidades propias de un



producto o servicio sean protegidas por una marca propiedad de una empresa determinada, una situación semejante otorgaría exclusividad de forma injustificada a un solo comerciante en el uso de esos términos descriptivos y característicos en su signo marcario en perjuicio de otros competidores, lo cual equivaldría a conceder una ventaja competitiva y comparativa injusta a favor de un único oferente en el mismo mercado de bienes y servicios; situación que indujo a que el signo pretendido en este caso no cuente con la distintividad necesaria para obtener protección registral como se analizará seguidamente; siéndole de aplicación los numerales anteriormente señalados, para su denegatoria.

Así, es necesario analizar el signo pretendido **LUMINOUS WHITE FLEX LED** (traducción al español como LUMINOSA LED FLEX BLANCA), en clase 10 de la nomenclatura internacional, que pretende distinguir: **dispositivo de blanqueamiento dental basado en luz LED**. Referente al impedimento del registro de marcas descriptivas, tenemos lo siguiente:

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



Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿qué ofrece? En ese orden de ideas, el signo solicitado **LUMINOUS WHITE FLEX LED**, se entiende en su traducción del idioma inglés al español como **LUMINOSA LED FLEX BLANCA**; al relacionarlo con el producto que se pretende proteger: “dispositivo de blanqueamiento dental basado en luz LED”, proyecta directamente al consumidor sobre un artículo para blanquear por medio de un luz led, condición que le proporciona una característica propia y directa al producto que se pretende comercializar; por tanto, el signo propuesto se torna descriptivo al atribuirle una cualidad al producto que se intenta amparar, estando de esa manera frente a la prohibición del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas, por ende, carente de distintividad conforme el inciso g) del precitado cuerpo normativo, procediendo esta instancia a confirmar su denegatoria.

Ahora bien, en cuanto al argumento del apelante al indicar que la legislación admite el registro de marcas evocativas, al respecto; este Tribunal estima importante señalar que efectivamente nuestro sistema marcario permite la protección de marcas evocativas; sin embargo, para el caso que nos ocupa tal y como ha sido analizado por el Registro, así como por este órgano de alzada, el signo que se pretende proteger no se encuentra dentro de esa clasificación como lo pretende la empresa apelante, 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 medio de este



tipo de producto, lo que conlleva a un signo descriptivo que informa directamente al consumidor sobre la característica del producto que distingue. Por tal motivo, no comparte esta instancia que estemos ante un signo evocativo, ya que como se indicó el consumidor no requiere realizar un esfuerzo intelectual para comprender la naturaleza y calidades del producto al que se enfrenta.

Por otra parte, al ser descriptivo de características, el signo carece de aptitud distintiva, debido a que las palabras que lo componen dan al consumidor la idea directa sobre qué es el producto, claramente comprensible e identifiable, por lo que también le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas. Ello, aunado a que también el artículo 6 quinquies B) 2.- del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica, indica que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón el signo que se solicite como marca debe tener la característica de ser distintiva, lo que no se da en el presente caso.

Además, señala el apelante que el signo solicitado, si bien podría insinuar una conexión con alguna característica del producto, no describe directa ni exclusivamente el producto, por lo que, el consumidor podría imaginar que los productos pueden versar desde una pasta de dientes, un cepillo dental normal o incluso eléctrico, siendo que existen muchas opciones para estos términos. De tal argumento es importante acotar por parte de este Tribunal, que este no resulta de recibo; por cuanto, el signo como se indicó supra, transmite la naturaleza y calidades del producto de forma directa, esto independientemente de su presentación en el mercado, ya sea en una pasta dental o un cepillo; lo importante desde la óptica del derecho marcario, es la atribución directa de cualidades, que resulta clara para



este Tribunal, por lo que se debe rechazar los agravios planteados por las razones indicadas.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado León Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la compañía COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:50:08 horas del 6 de marzo de 2025, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado **León Weinstok Mendelewicz**, en su condición de apoderado especial de la compañía **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:50:08 horas del 6 de marzo de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 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

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. OO.41.53