



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0197-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

DE FÁBRICA Y COMERCIO



DANIEL HERNÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7018)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0507-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y siete minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Sergio Jiménez Odio, cédula de identidad 1-0897-0615, vecino de San José, en su condición de apoderado especial del señor DANIEL HERNÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, cédula de identidad número 1-1705-0326, vecino de San José, Pozos de Santa Ana, del Banco Davivienda 75 metros al Oeste, Condominio Monte Río, casa número 3; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:05:33 horas del veintisiete de enero de dos mil veinticinco.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de julio de 2024 el abogado Sergio Jiménez Odio en su condición de apoderado especial del señor DANIEL HERNÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ambos de calidades mencionadas, solicitó el registro de la marca de fábrica y

comercio **THE SAUNA | POD** para proteger y distinguir en la clase 11 internacional “Baños de vapor; baños de vapor portátiles; calentadores de agua que tiran vapor; calentadores de agua que tiran vapor portátiles”.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante la resolución dictada a las 12:05:33 horas del 27 de enero de 2025, denegó la inscripción de la marca referida porque el elemento denominativo del signo, está conformado por términos que resultan genéricos y de uso común para los productos que solicita proteger y distinguir la marca en la clase 11 de la nomenclatura internacional contraviniendo así lo estipulado por el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto la representación del solicitante interpuso recurso de apelación y expresó los siguientes agravios:

1. Debe considerarse que además del elemento denominativo, “el signo posee un diseño especial”.
2. La marca se compone de las palabras “THE” “SAUNA” y “POD” en una tipografía especial y con un diseño especial que incluye una línea en medio de las palabras “SAUNA” y “POD”.



3. La palabra “POD” se puede traducir al español como “cápsula” por lo que “se puede traducir en su totalidad como “LA CÁPSULA DEL SAUNA” haciendo que el signo sea diferenciador y realmente distintivo “permitiendo que mi representado pueda comercializar sus productos” con ese signo marcario.

4. La palabra “POD” es suficientemente distintiva para que el signo en su totalidad pueda ser susceptible de registro. Además, su diseño especial hace que el signo como un todo sea totalmente distintivo y susceptible de poder ser protegido.

5. Si bien es cierto el signo incluye la palabra “SAUNA”, la lista de productos está limitada a productos de baños de vapor por lo que no causaría confusión al consumidor promedio.

En vista de lo anterior, solicita declarar con lugar el presente recurso de apelación y se ordene continuar con el registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un hecho de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

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. De conformidad con la



Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, toda marca que se pretenda registrar en el Registro de Propiedad Intelectual debe poseer distintividad con respecto a los productos y servicios que representa y comercializa en el mercado de bienes y servicios.

El objetivo de la normativa marcaria es que los bienes protegidos por los signos marcarios inscritos puedan individualizarse y distinguirse de aquellos otros productos y servicios de la misma especie ofrecidos por sus competidores en el mismo sector comercial, a fin de evitar el riesgo de confusiones en la percepción general de los consumidores y posibles perturbaciones en las actividades comerciales desarrolladas por los agentes del sector comercial respectivo.

De acuerdo con lo anterior, 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 con el fin de comprobar si el signo



marcario referido se ajusta y no contraviene con alguna de las causales que imposibilitan su registro, contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas antes referida.

Al realizar dicho examen, el Registro de la Propiedad Intelectual

THE SAUNA | POD

denegó la inscripción de la marca por motivos intrínsecos, es decir porque determinó que el signo carece de “aptitud distintiva” con respecto a los productos que solicitó proteger en la clase 11 internacional, a saber “Baños de vapor; baños de vapor portátiles; calentadores de agua que tiran vapor; calentadores de agua que tiran vapor portátiles”, de conformidad con el artículo 7 inciso g)

Para el caso que nos ocupa, el inciso g) del artículo 7 ibidem establece:

[...]

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.

[...]

De acuerdo con los agravios del recurrente el elemento denominativo del signo aludido se puede traducir como “La cápsula del sauna” por lo que este Tribunal considera que el consumidor al observar esta

THE SAUNA | POD

marca inevitablemente relacionará este



signo con baños de vapor o sauna por lo que no existe distintividad entre el signo marcario y los productos que solicita proteger y distinguir la representación del recurrente.

Tal y como lo indicó el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual, no es posible distinguir “baños de vapor; baños de vapor portátiles; calentadores de agua que tiran vapor; calentadores de agua que tiran vapor portátiles” con el signo solicitado, ya que lo describe en su totalidad, por lo que es inadmisibile la inscripción registral de dicha marca de fábrica y comercio. Nos encontramos en este caso ante un signo que claramente indica la naturaleza del producto, es decir, cápsulas de sauna para proteger baños de sauna y vapor portátiles, por lo que no resulta distintivo. El permitir la inscripción de un signo como el pretendido, generará distorsiones en el mercado, ya que se daría un monopolio sobre elementos genéricos a un tercero. De ahí que esta instancia comparte lo resuelto por el Registro en cuanto a la falta de distintividad del signo solicitado.

Tome nota el recurrente que el elemento denominativo de esta marca debe poseer suficiente aptitud distintiva en relación con los productos que solicita proteger, lo cual no sucede en este caso examinado, a pesar del estilo y la tipografía del diseño alegado por el recurrente en sus agravios, el elemento predominante es el denominativo y es el que se debe resaltar en este examen.

En cuanto al alegato del recurrente referido a que el signo marcario debe examinarse en su totalidad, la reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha determinado que, en el examen marcario de signos mixtos, el operador jurídico primeramente debe constatar si prevalece



el elemento gráfico o sobresale el elemento denominativo, es decir deberá determinar cuál de los elementos causará mayor impresión en el intelecto del consumidor. Esto no significa que se hace un análisis fragmentado, la marca se analiza como un todo, únicamente se advierte cual es el elemento preponderante y que causa el mayor impacto en el consumidor.

Resulta evidente para este Tribunal que la fuerza expresiva de las palabras que conforman el elemento denominativo de la marca



que se puede traducir como la “CÁPSULA DEL SAUNA” le conceden prioridad a este elemento denominativo sobre el elemento figurativo del signo, ya que el diseño, la tipografía no le otorgan mayor atributo distintivo lo que provocará confusión en la mente del público consumidor.

En atención de lo anterior este Tribunal considera que el signo marcario mencionado es inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g de la Ley de marcas, porque las palabras que lo componen están directamente relacionadas con el producto que se solicita proteger por la marca, por lo que todos los agravios son rechazados por este Tribunal.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Sergio Jiménez Odio, en su condición de apoderado especial del señor DANIEL HERNÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Intelectual a las 12:05:33 horas del veintisiete de enero de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Sergio Jiménez Odio, en su condición de apoderado especial del señor DANIEL HERNÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:05:33 horas del veintisiete de enero de dos mil veinticinco, 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 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

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

MARCAS INADMISIBLES

T.E: MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.41.53

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55