



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0194-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “DRI-WEAVE”

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4401

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0544-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas dos minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, organizada y existente bajo las leyes del estado de Ohio, Estados Unidos de América, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:24:12 horas del 17 de marzo de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de mayo de 2024, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio DRI-WEAVE, en clase 5 para proteger y distinguir pañales desechables para bebés, pañales desechables y pañales entrenadores desechables.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 07:24:12 horas del 17 de marzo de 2024, rechazó el signo propuesto al determinar que se conforma de términos genéricos, descriptivos y engañosos en relación con los productos, de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, indicando:

1. El término WEAVE en español refiere a tejido o tejer, el cual no guarda relación alguna con los productos pretendidos por la marca solicitada; de ahí que y según la definición de este vocablo en el diccionario de la Real Academia Española, se determina que un tejido se relaciona con telas, paños, pero no con pañales o braguitas desechables, por lo cual no se está en presencia de una marca descriptiva, y el señalar la palabra WEAVE no quiere decir que ese tejido es un pañal, por lo cual no comparten el estudio realizado por la



autoridad registral al determinar que WEAVE es pañal.

2. Un pañal o braguitas desechables es una prenda interior absorbente usada para higienizar y evitar la contaminación del entorno a causa de los desperdicios de un organismo, además respecto a los tipos de pañales desechables, son de un solo uso y se fabrican por varias capas de celulosa, poliéster o poliacrilato de sodio, que absorben los líquidos, y una pieza exterior impermeable de polietileno que retiene el fluido y deja pasar el vapor, también poseen elásticos laterales que se adaptan a las piernas y cierres de velcro o adhesivo a la altura de la cintura, sumado a esto, en la actualidad se han elaborado nuevas variedades de pañales, por ejemplo los pañales de baño o los pañales braguita que no llevan cierres porque son elásticos y se suben por las piernas.

3. En consecuencia DRI-WEAVE, no conlleva a engaño o error al consumidor, como tampoco por similitud con otras marcas registradas, ni por su lista de productos; y con respecto a la distintividad de la marca, se puede afirmar que presenta suficientes y significativos elementos que la particularizan y le permiten al consumidor poder identificarla sin riesgo a equivocarse, de ahí que, si es posible su existencia en el comercio como su inscripción registral; en consecuencia, no lleva razón la autoridad registral al indicar que la marca de su representada carece de distintividad y lleva a error al consumidor.

4. En el campo fonético, tampoco lleva razón el Registro al afirmar que la palabra DRI se pronuncia como DRY (en inglés) y determinar que refiere a seco en español. Por el contrario, el término DRI (dri) en



español, su pronunciación es distinta a la palabra DRY (drai) en inglés, por tal razón no se puede otorgar un significado determinado a una palabra que no lo posee, específicamente SECO, ya que según el diccionario de la Real Academia Española el término DRI ni siquiera cuenta con una definición en español.

En consecuencia, el signo pretendido no existe en el comercio, no posee una connotación negativa, no es descriptivo de los productos a proteger, no es engañoso, por lo cual cumple con todas las características de ley para convertirse en un derecho marcario.

Por otra parte, como sustento de sus agravios señaló los votos emitidos por este Tribunal números 008-2013 dictado a las catorce horas con cinco minutos del catorce de enero de dos mil trece, 0017-2012 emitido a las diez horas del diecisiete de enero de dos mil doce, y 026-2016 dictado a las trece horas treinta minutos del veintiséis de enero del dos mil dieciséis.

Finalmente, solicitó se acoja el recurso de apelación interpuesto y se continúe con el registro de la marca DRI-WEAVE en clase 5 Internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto 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. La marca propuesta DRI-WEAVE, fue rechazada por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las prohibiciones de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Para el caso bajo análisis, este Tribunal previo a emitir las consideraciones de fondo, estima importante señalar en cuanto a la inadmisibilidad contemplada en sede registral con relación al inciso j) del artículo anteriormente citado, este se excluye del presente estudio debido a que el consumidor claramente entiende la funcionalidad y características propias que presenta un pañal desechable; por tanto, no es posible que se configure la figura del engaño en la solicitud propuesta.

Ahora bien, el artículo 2 de la Ley citada, 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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el operador jurídico ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos), con el fin de comprobar que no se encuentre contenido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la



capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Los impedimentos a la inscripción por motivos intrínsecos son aquellos derivados de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro del artículo 7 de la Ley de marcas, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

[...]

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.

[...]

Expuesto lo anterior, se procede con el análisis en conjunto del signo pretendido DRI-WEAVE, el cual distingue pañales desechables para bebés, pañales desechables y pañales entrenadores desechables, en clase 5 internacional; conforme se desprende el denominativo propuesto se compone de dos palabras, por el término DRI, el cual fonéticamente es percibido al oído del consumidor como DRY en idioma inglés, cuya traducción al español es SECO; y el vocablo WEAVE que traducido al castellano refiere a TEJER/TEJIDO; según consta en los correspondientes enlaces: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/dry>; y



<https://dictionary.Cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/weave>. En consecuencia, queda claro para este Tribunal que el distintivo sugerido transmite una característica técnica de los productos que se pretende proteger y comercializar, sea que tienen la capacidad de secado o absorción, motivo por el cual la marca no goza de la aptitud distintiva necesaria para concederle protección registral.

Al respecto, es importante recordar que los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Con relación a ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019 del 12 de mayo del 2020, manifestó:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su 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, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Con relación a la distintividad, es aquella que le otorga al producto o servicio de que se trate, 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 se pueda presentarse alguna confusión al respecto. En relación con este tema, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:



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).

A la luz de lo citado, podemos establecer con precisión que nos encontramos en presencia de un signo compuesto por expresiones descriptivas y de uso común, debido a que tales elocuciones son parte del léxico comercial, y de permitirse este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar productos o servicios similares en el mercado; por consiguiente, la solicitud no cuenta con la condición distintiva necesaria, como tampoco es posible que el consumidor referencie un origen empresarial específico con relación al signo pretendido.

Con respecto a lo manifestado por el recurrente, que el término WEAVE en español refiere a tejido o tejer, el cual no guarda relación alguna con los productos pretendidos por la marca solicitada. En relación con eso, considera esta autoridad que no lleva razón el apelante, ya que del cotejo realizado líneas arriba claramente se demostró que ese término se encuentra relacionado con las



características del producto a proteger, por cuanto, los pañales desechables se fabrican con materiales absorbentes, por tanto, relacionados con fibras o tejidos especiales para absorber.

Además, como bien se determinó el distintivo marcario pretendido DRI-WEAVE, transmite directamente una característica técnica que presentan los productos a proteger, por lo que no posee la distintividad necesaria para acceder a su inscripción, lo cual provoca que incurra en las prohibiciones de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Asimismo, la marca solicitada por su conformación gramatical no cuenta con la capacidad de poder distinguir los productos de otros ofertados en el comercio, como tampoco logra referir a una determinada procedencia u origen empresarial los productos que pretende proteger.

Con lo anterior, se logra demostrar al apelante que el rechazo de su marca está fundamentado en términos objetivos con sustentos legales y doctrinarios que prohíben el registro de los signos descriptivos y carentes de distintividad, como sucede en el presentado en este caso.

Finalmente, acerca de los votos 0008-2013, 0017-2012 y 0026-2016, emitidos por este Tribunal, y mencionados por el recurrente como sustento de sus alegatos, se debe indicar que cada solicitud es independiente y le aplica su específico marco de calificación registral, conformado por la propia solicitud y la normativa que le sea aplicable, ello con el fin de no lesionar los derechos preferentes de otras compañías ni los derivados de los consumidores a quienes debe



proteger la administración registral, en apego al citado artículo 1 de la Ley de marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas y en consecuencia de las consideraciones, cita normativa, jurisprudencia y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca de fábrica y comercio DRI-WEAVE, en clase 5 para proteger y distinguir pañales desechables para bebés, pañales desechables y pañales entrenadores desechables, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:24:12 horas del 17 de marzo de 2025, 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 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. **NOTIFÍQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA



TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55