



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0288-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DE FÁBRICA Y COMERCIO DEL SIGNO

SWADDLERS

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7866)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0008-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y seis minutos del catorce de enero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aaron Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, inscrita y regida por las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:54:41 del 22 de noviembre de dos mil veinticuatro.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de julio de 2024 la abogada María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, solicitó el registro de la marca

de fábrica y comercio **SWADDLERS** para proteger y distinguir en la clase 5 internacional: pañales desechables para bebés, calzoncillos desechables para bebés y calzoncillos entrenadores desechables.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:48:29 del 13 de agosto de 2024 previno al promovente acerca de las causales que impiden el registro de la marca pretendida conforme lo estipulado por los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

La representación de la empresa solicitante manifestó que la marca SWADDLERS no induce a error o engaño al consumidor, ni por similitud con marcas registradas, ni por su lista de productos; por lo que cumple con la distintividad suficiente para convalidar el registro marcario (folio 21 a 36) por lo que el consumidor podrá identificarla de “forma inequívoca” en el mercado de bienes y servicios.

Mediante resolución de las 13:54:41 del 22 de noviembre de 2024 (folio 31 a 38) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción rogada por razones intrínsecas de acuerdo con las causales establecidas en el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas.



Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en contra de lo resuelto por el Registro de Propiedad Intelectual y expresó los siguientes agravios:

1. La marca **SWADDLERS**, como tal, no existe en el mercado costarricense, por lo que no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas, por lo que tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica.

2. La finalidad de una marca es individualizar productos con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario.

3. En una búsqueda en Google sobre el significado de SWADDLER, existe la definición de envolver y es una técnica utilizada en bebés. El diccionario de CAMBRIDGE nos brinda una definición para SWADDLE que es envolver a un bebé con una tela o ropa suave; que también se puede traducir como un pañal o calzoncillos desechables es una prenda interior absorbente usada para higienizar y evitar la contaminación del entorno a causa de los desperdicios de un organismo.

4. En cuanto a los tipos de pañales desechables estos son de un solo uso y están formados 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. Cuentan con elásticos laterales que se adaptan a las piernas y cierres de velcro o adhesivo a la altura de la cintura.



5. Concluye el agravante que el término “swaddlers” no lleva a engaño o error al consumidor ni por similitud con marcas registradas, ni por su lista de productos y en cuanto a la distintividad de la marca, podemos afirmar que cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y sí es susceptible de inscripción registral. Agrega que su marca se encuentra inscrita en otras jurisdicciones.

En vista de lo anterior, solicitó declarar con lugar el presente recurso de apelación y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca precitada.

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 30222-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 marcaría 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 impiden 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



denegó la inscripción de la marca **SWADDLERS** por motivos intrínsecos, porque determinó que el signo carece de “aptitud distintiva” con respecto a los productos que solicitó proteger en la clase 5, debido a la traducción de esta palabra al idioma español, la cual en el traductor oficial de Collins (Collinsdictionary.com) significa PAÑALES, lo cual se aprecia también en los traductores de Google, entre muchos otros.

Para el caso que nos ocupa, el inciso d) 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 posee otras traducciones y que, como marca, el

signo marcario **SWADDLERS** no existe en el mercado costarricense por lo que posee distintividad. Este Tribunal no puede aceptar dichos agravios.

Tal y como lo indicó el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual, aunque el signo solicitado consiste en una palabra escrita en el idioma inglés, para el consumidor medio es muy sencillo constatar la traducción del término y determinar que su significado en



el idioma español describe pacíficamente todos los productos que solicita proteger en la clase 5 internacional. Nos encontramos en este caso ante un signo que claramente indica la naturaleza del producto, es decir, pañales y cobertores para bebé, por lo que el signo no resulta distintivo con respecto a los productos que busca proteger. 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.

Este Tribunal no puede aceptar su alegato referido a que la marca no se limita a describir directamente pañales porque se encuentra escrito en el idioma inglés, ya que estos términos son conocidos también por el consumidor medio, quien como se explicó, además posee las posibilidades inmediatas para conocer vocablos en otros idiomas. Además, el propio recurrente aporta al expediente las traducciones que claramente demuestran la falta de distintividad señalada por el registro de origen.

Bajo esta inteligencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 343-IP-2021 dictaminó:

[...]

Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los



consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos

[...]

Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos, o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables.

[...]

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de la primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español.

[...] (lo resaltado es propio)

En atención de lo anterior este Tribunal considera que el signo marcario mencionado incumple los requisitos intrínsecos de admisibilidad estipulados en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de



marcas; razón por la cual, todos los agravios son rechazados por este Órgano, en razón que la marca de fábrica y comercio pretendida debe distinguirse eficazmente de los productos que ofrecerá a los agentes del mercado pertinente de bienes y servicios.

Respecto al que el signo se encuentra inscrito en otros países, ya es amplia y abundante la jurisprudencia de este Tribunal, de la aplicación del principio de territorialidad, que exige que los signos propuestos se analicen a la luz de nuestra normativa marcaria, por lo que, tal y como se detalló en esta resolución, el signo no cumple con los requisitos de distintividad requeridos para su protección.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aaron 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 de las 13:54:41 del 22 de noviembre de dos mil veinticuatro, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aaron 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 13:54:41 del 22 de noviembre de dos mil veinticuatro; la cual 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