



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0319-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE FÁBRICA Y COMERCIO

CM HOSPITALAR, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-2782

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0077-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con dieciséis minutos del doce de febrero de dos mil veintiséis.

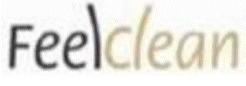
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CM HOSPITALAR S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en Avenida Luiz Maggioni, n° 2727, Distrito Empresarial, 14.072-055, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:26:43 horas del 16 de junio de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO




PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 17 de marzo de 2025, la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa CM HOSPITALAR, S.A., solicitó

la inscripción del signo , como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 3 internacional, toallitas desechables impregnadas con productos químicos o compuestos de limpieza para la higiene personal [artículos de tocador], pañitos cosméticos prehumedecidos, pañitos para uso cosmético.

Mediante resolución final dictada a las 15:26:43 horas del 16 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción del signo solicitado, porque consideró que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos c), d) y g) 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 e indicó como agravios:


1. La marca debe analizarse de forma conjunta, con base en el principio de unicidad. La marca está compuesta por un solo vocablo

en idioma inglés , el fraccionamiento llevado a cabo por el RPI en el análisis de la marca no es correcto. En reiteradas ocasiones, el mismo RPI ha establecido que una marca debe ser analizada en forma global y no separada.



2. La marca solicitada FeelClean cumple con la función identificadora de origen empresarial. Crea un impacto visual único y atrae la atención del consumidor como indicador de origen comercial hacia su mandante.

El consumidor promedio al enfrentarse a la marca no va a reconocer el nombre gráfico y pensar de forma inmediata e inequívoca en los productos que pretende proteger su representada: toallitas desechables impregnadas con productos químicos o compuestos de limpieza para la higiene personal [artículos de tocador], pañitos cosméticos prehumedecidos, pañitos para uso cosmético. Lo anterior puesto que los verbos FEEL y CLEAN (o bien como adjetivo) no son términos de uso común para designar los productos antes señalados. Por lo que no incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 7, inciso c).

3. El signo solicitado , es un término sugestivo que no necesariamente “son genéricos respecto de los productos que desea proteger la marca solicitada...”, como lo pretende aludir el RPI, por lo que, según su apreciación es entonces un término carente de distintividad.

La palabra FEEL es un verbo transitivo cuyo significado primario es “sentir” y tiene otras acepciones. El término CLEAN no cuenta con una única acepción y su función primaria es como adjetivo, luego como verbo transitivo o intransitivo e indica ejemplos.



La marca **Feelclean**, no puede ser considerada descriptiva ya que de ninguna forma indica la calidad, cantidad o destino de los productos que pretende amparar.

4. El signo solicitado es evocativo, el consumidor al enfrentarse a la marca **Feelclean** debe exigirse y hacer uso de su imaginación para entender qué producto se pretende proteger. No describe los productos, ni sugiere una relación con los mismos, por lo que sí es distintivo y merece una protección marcaria. El signo resulta original y creativo, y también se considera de fantasía.

La marca solicitada cumple con la definición de marca inserta en la legislación y es susceptible de protección marcaria.

5. La marca Feelclean, se encuentra inscrita en tres jurisdicciones de Suramérica, Paraguay, Perú y Uruguay, a través de su empresa adquirida por FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A., se aportan los certificados de registro, así como los extractos de los Estados Financieros de su mandante de los años 2022-2023 y su traducción al español, donde figura la relación entre su representada y la empresa FW Indústria e Comércio de Productos de Higiene S.A., titular de los registros marcarios citados.

Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS 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 Ley de marcas, en su artículo 2, define a 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 registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido 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 respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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



[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o a la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.


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 resulte una designación común o usual del producto o servicio al cual se aplica, resulte descriptiva, o bien no tenga suficiente aptitud distintiva respecto a su objeto de protección.

Expuesto lo anterior, se procede a analizar el signo , con el afán de verificar si se encuentra dentro de las causales de los incisos c), d) y g) de la Ley de marcas, o si, por el contrario, no es de uso común, descriptiva o carente de distintividad, como lo indica la apelante.

La marca solicitada , en clase 3 internacional, pretende distinguir, toallitas desechables impregnadas con productos químicos o compuestos de limpieza para la higiene personal [artículos de tocador], pañitos cosméticos prehumedecidos, pañitos para uso cosmético, está compuesta por la unión de dos vocablos **Feel** y **Clean**,



los cuales se encuentran escritos en idioma inglés, en una grafía especial, la palabra “**Feel**” se visualiza en una tonalidad de color negro cálido, inicia con una letra en mayúscula, mientras que la palabra “**Clean**” se encuentra escrita en color beige, los distintos colores marcan una división entre ellas.

Ahora bien, el término “**Feel**” según el diccionario de Cambridge en línea, enlace <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/feel>, se define como sentir, experimentar, y el término “**Clean**”, conforme al enlace: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/clean>,

Feelclean

significa limpio, en este caso la frase traducida del inglés al español en su conjunto es “sentirse limpio” son palabras de uso común para los productos, toallitas desechables impregnadas con productos químicos o compuestos de limpieza para la higiene personal [artículos de tocador], pañitos cosméticos prehumedecidos, pañitos para uso cosmético, a proteger en clase 3 internacional, ya que en el comercio son necesarias y usadas en el ámbito de la limpieza, aseo y cuidado personal, por lo que el signo cae en la prohibición intrínseca del inciso c) del artículo 7 de la Ley de marcas, porque se compone de palabras exclusivamente de uso común conocidas en la usanza comercial, si bien, las locuciones que lo conforman se encuentran en idioma inglés, estas son comprensibles por el consumidor medio, ya que son habitualmente utilizadas en el comercio para el tipo de productos que intenta proteger en clase 3 internacional.




Por otro lado, estima esta instancia que el signo propuesto es descriptivo, porque es claro que el término **Feelclean**, transmite en la mente del consumidor la idea directa y sin rodeos de sentirse limpio, aseado, es una característica de los productos que intenta proteger en clase 3 internacional, y como puede apreciarse el conjunto marcario pedido no se acompaña de otros elementos que le otorguen aptitud distintiva, sino de términos que resultan únicamente descriptivos, de manera que incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso d) de la Ley de marcas, en concordancia con su inciso g), dado que la palabra **FeelClean**, es la simple unión de dos términos **Feel** y **Clean**, que no le generan aptitud distintiva alguna respecto a los productos propuestos, puesto que como ya se dijo el término analizado es una evidente unión de dos palabras cuyo significado es claro, directo y común para el consumidor medio, y su simple unión no crea la suficiente distintividad.

Con fundamento en lo señalado considera este Tribunal que de permitirse el registro de este tipo de marcas representaría una ventaja en favor de un empresario al que se le otorgaría el uso exclusivo de términos necesarios para que sus competidores puedan publicitar en el mercado productos similares; además también impediría que el consumidor referencie un origen empresarial con términos descriptivos de los productos a distinguir, de uso común y carentes de distintividad. De modo que, no es posible el registro de la marca solicitada por ser inadmisibles por razones intrínsecas.

Respecto al agravio que plantea la apelante, acerca que la marca debe ser analizada de forma conjunta con base en el principio de




unicidad, el fraccionamiento llevado a cabo por el Registro de la Propiedad Intelectual no es correcto; sobre este agravio es importante

indicar a la impugnante que el signo solicitado  está escrito como una sola palabra, sin embargo, el contraste de colores hace que el consumidor las perciba como Feel (sentir), y Clean (limpio). La marca ha sido analizada en su visión de conjunto, es el propio diseño propuesto el que hará que el consumidor, a pesar de ser una sola palabra, entienda que el signo se compone de dos vocablos, por el contraste de colores y el uso de mayúsculas en él como ya se indicó.

Sobre el agravio formulado por la representación de la empresa apelante, respecto que los vocablos Feel y Clean, no son términos de uso común para distinguir los productos que se pretenden proteger; resulta improcedente la manifestación de la recurrente al señalar que los términos que componen el signo propuesto no son de uso común, puesto que en su globalidad la frase FeelClean, significa “sentirse limpio”, describe una característica de los productos y al estar ligados al ámbito de la limpieza, aseo y cuidado personal, se considera un término de uso común y necesario en el comercio, por lo tanto, no puede ser apropiable de forma exclusiva por un solo competidor o empresario en el mercado.

Acerca del agravio que expone la representación de la empresa

apelante, que el signo solicitado , es un término sugestivo o evocativo y por ende no es descriptiva; no asiste la razón a la impugnante, pues pese a que el signo está conformado por dos palabras en inglés el consumidor no tiene que realizar un proceso



deductivo complejo, para descifrar el concepto que está detrás del signo. La denominación propuesta no presenta esa característica sugestiva o evocativa, porque muestra directa y transparentemente su significado “sentirse limpio”, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor.

Sobre el tema de la marca evocativa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 61-IP-2020, del 7 de diciembre de 2021, (p.10) indica:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

Asimismo, carece de sustento el agravio de la recurrente al negar el carácter descriptivo del signo propuesto. La denominación

Feelclean

, informa de manera directa en la mente del consumidor la idea de sentirse limpio, aseado, es el resultado esperado de los productos que intenta proteger en clase 3 internacional; así que la marca no cuenta con aptitud distintiva intrínseca, al limitarse a describir únicamente una característica de los productos a proteger en el mercado, y como se indicó el signo no se acompaña de otros elementos que le otorguen la suficiente distintividad.



Los signos descriptivos, como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[...] 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, [...] dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades de que se trate. [...]” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 73-IP-2021, del 21 de junio de 2021, p.10).

En lo referente al agravio que expone la representación de la empresa apelante, acerca que la marca Feelclean, se encuentra inscrita en tres jurisdicciones de Suramérica, Paraguay, Perú y Uruguay, a través de su empresa adquirida por FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A., se aportan los certificados de registro, así como los extractos de los Estados Financieros de su mandante de los años 2022-2023 y su traducción al español, donde figura la relación entre su representada y la empresa FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene S.A., titular de los registros marcarios citados. Respecto a este agravio es importante indicar a la recurrente, que el hecho que el signo se encuentre inscrito en tres jurisdicciones no es un requisito sine qua non o bien vinculante en Costa Rica, para registrar el signo, se debe recordar que el derecho de marcas está sujeto al principio de territorialidad de las leyes, en este sentido la solicitud en nuestro país se debe regir por las leyes y reglamentos nacionales, así como por el marco de calificación aplicable.

Por otra parte, cabe señalar que los extractos de los estados financieros de 2022-2023 a que refiere la recurrente, son




documentos que establecen la solvencia o estabilidad de la empresa, sin embargo, no constituyen un elemento necesario para desvirtuar que el signo es descriptivo, de uso común y carente de distintividad.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa CM HOSPITALAR S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:26:43 horas del 16 de junio de 2025, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

 , en clase 3, internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **CM HOSPITALAR S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:26:43 horas del 16 de junio de 2025, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y

comercio  , en clase 3, internacional. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Bosa

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.41.53

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCA INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

WWW.TRA.GO.CR



TNR: 00.60.59

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74