



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0215-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO



DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-8741

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0552-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Jaime Zürcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-191433, domiciliada en San José, Santa Ana, Brasil de Mora, 2 km. oeste de Forum, Condominio Condopark, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:48:41 horas del 28 de enero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de agosto de 2024, el abogado Harry Jaime Zürcher Blen, en su condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



, para proteger y distinguir en clase 3: toallitas húmedas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 13:48:41 horas del 28 de enero de 2025, rechazó el signo propuesto al determinar que se conforma de términos genéricos, de uso común y engañosos en relación con los productos a proteger, 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 consumidor observa la marca en su conjunto, sin separar los elementos que la conforman, además todo signo debe ser analizado bajo el principio de visión de conjunto. En consecuencia, el consumidor al observar el distintivo marcario claramente determina que cuenta con elementos imprescindibles para su protección.

2. La marca pretendida se compone por la asociación de elementos que en su conjunto no presentan una definición concreta; de ahí que, no se configure en descriptiva ni carezca de distintividad, aun cuando, este conformada por palabras que pueden resultar genéricas, no es un impedimento para su inscripción, pues existen figuras legales que resguardan esta clase de distintivos marcarios.



3. El consumidor al observar el signo propuesto, no va a colegir que refiere a productos específicos relacionados con toallitas húmedas, por lo cual no se podría determinar que es carente de distintividad,



asimismo, la marca representada en su conjunto es , y no se limita únicamente a los términos suave o fresco, esta se integra por un concepto denominativo original y una configuración gráfica distintiva, ya que no se designa como TOALLAS HÚMEDAS SUAVES Y FRESCAS, además, combina una serie de elementos gráficos y un diseño llamativo, que le concede distintividad y merece su protección registral.

4. La tipografía utilizada en la marca presenta un diseño gráfico específico, es gruesa, redondeada y amigable, además el uso del contorno blanco, sombra naranja y fondo amarillo, concibe un contraste que realza el texto y le concede una identidad visual propia, además su tipografía no es común sino que forma parte del carácter distintivo del logo, al mismo tiempo el empleo del color verde de fondo, amarillo de contorno y blanco en el texto, provoca una paleta fresca y llamativa, siendo esta una combinación que no es aleatoria ni genérica, la cual comunica una sensación particular de frescura, naturalidad y vitalidad, asimismo el conjunto de elementos sea la tipografía, colores, forma de presentar el símbolo “&”, están diseñados como una integración visual, que particulariza el signo y distingue de un uso genérico de las palabras suave y fresco, sin estilo gráfico particular, lo cual la hace una marca distintiva.

5. Los términos suave & fresco, son particularidades vagas o



suggerentes, las cuales no refieren al nombre del producto en sí, y que de cualquier modo se estaría ante una marca evocativa, que es aquella que no describe directamente el producto o servicio, pero sugiere o evoca una idea, sensación o cualidad asociada a él, de manera creativa o indirecta, siendo que este tipo de marcas no son prohibidas en nuestra normativa marcaria, y existen gran cantidad de signos protegidos con la cualidad de ser evocativos.

Finalmente, solicita se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción de la marca propuesta en clase 3 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



, 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 pertinente excluir la inadmisibilidad



contemplada en sede registral con respecto al inciso j) del artículo anteriormente citado, por cuanto el consumidor comprende plenamente la funcionalidad y características intrínsecas que presentan las toallas húmedas; en consecuencia, se descarta la configuración de la figura del engaño en la marca 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.

[...]

En virtud de lo expuesto, este Tribunal procede con el análisis integral



de la marca solicitada, para proteger y distinguir en clase 3: toallitas húmedas, la cual es mixta, conformada por un rectángulo con fondo en tonalidades verdes, que en su interior contiene las palabras SUAVE y FRESCO, escritas con una grafía sencilla, en letras de color blanco, bordeadas por los colores rojo y amarillo; de ahí que, a pesar de presentar el distintivo marcario un diseño y otros elementos gráficos, estos no le conceden la aptitud distintiva necesaria para concederle protección registral, ya que se compone de términos que guardan una vinculación directa y necesaria con las cualidades o características intrínsecas de los productos a proteger, los cuales son de uso común y necesarios en el comercio, y no pueden ser de apropiación exclusiva por un tercero, pues esto implicaría un monopolio indebido sobre términos que deben permanecer en la esfera comercial de libre disponibilidad para otros competidores.

Además, queda claro para esta autoridad que el distintivo sugerido transmite una característica técnica de los productos a proteger y



comercializar, los cuales tienen la capacidad de suavidad y frescura, motivo por el cual la marca no goza de la aptitud distintiva necesaria para acceder a su registro.

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 presentar 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, las cuales 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.

En cuanto a lo manifestado por el recurrente, que el consumidor al observar la marca en su conjunto claramente la distingue, la cual está conformada por la asociación de elementos denominativos que en su conjunto no presentan una definición concreta; de ahí que, el signo no se configura en descriptivo como tampoco carente de distintividad, aun cuando presente palabras que pueden resultar genéricas, esto no es un impedimento para su inscripción, pues existen figuras legales que resguardan esta clase de distintivos marcarios.



Con relación a ello, esta autoridad estima que no lleva razón el apelante en sus argumentos, ya que del cotejo realizado, resulta evidente que la combinación de los vocablos SUAVE y FRESCO, se limitan a describir características y cualidades de las toallitas húmedas; en consecuencia, estos términos carecen de aptitud distintiva y no son apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusiva marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes del mismo sector de productos para poder utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de sus productos; en consecuencia, la marca pretendida no cuenta con la suficiente distintividad para acceder a su registro.

En cuanto a lo señalado por el apelante, que los términos suaves & fresco, son particularidades vagas o sugerentes, las cuales no refieren al nombre del producto en sí, y que de cualquier modo se estaría ante una marca evocativa, que es aquella que no describe directamente el producto o servicio, pero sugiere o evoca una idea, sensación o cualidad asociada a este; por ende, estos se protegen.

Sobre este particular, considera este Tribunal de importancia indicarle al recurrente que las marcas evocativas o sugestivas, su característica primordial reside en la necesidad de que el consumidor realice un breve proceso intelectual, para determinar la información acerca del género, cualidades o características del producto o servicio que se pretenden identificar; sin embargo, los términos SUAVE y FRESCO, carecen de ese análisis cognitivo por parte del consumidor, debido a que presentan una transparencia semántica de fácil y directa comprensión para este, que le informan directamente acerca de las cualidades o características que presentan las toallitas húmedas. De



ahí que, el distintivo marcario se configure en descriptivo e inadmisibles para obtener protección registral, debido a la falta de aptitud distintiva, por lo cual, se rechazan sus argumentaciones en ese sentido.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada es inadmisibles por motivos intrínsecos al transgredir el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas, debido a que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrito.

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 , en clase 3 para proteger y distinguir toallitas húmedas, 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 Harry Jaime Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa DISTRIBUIDORA LUCEMA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:48:41 horas del 28 de enero de 2025, la que en este acto **se confirma** por las razones indicadas. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/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