



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0532-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

WATERWIPES UC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-5871)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0327-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **WATERWIPES UC.**, sociedad existente conforme las leyes de Irlanda, domiciliada en Donore Industrial Estate, Drogheda, Co.Louth, Irlanda, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:59:54 del 9 de setiembre de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de junio 2025, la



abogada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía WATERWIPES



UC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio en las siguientes clases de la nomenclatura internacional:

Clase 3: Preparaciones cosméticas; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; toallitas impregnadas con preparaciones para el cuidado de la piel; toallitas pre-impregnadas con preparaciones de limpieza personal y/o preparaciones cosméticas; toallitas desechables para bebés y niños pequeños pre-impregnadas con preparaciones de limpieza personal y/o preparaciones cosméticas; toallitas para bebés; toallitas impregnadas con preparaciones para el bronceado de la piel; toallitas limpiadoras preimpregnadas para uso doméstico; toallitas impregnadas de desodorante y refrescante cutáneo.

Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; preparaciones higiénicas para uso médico; sustancias dietéticas y alimentos para uso médico o veterinario; alimentos para bebés; suplementos/complementos alimenticios para personas o animales; emplastos; material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas; herbicidas; toallitas desinfectantes desechables; toallitas húmedas medicinales; toallitas medicinales prehumedecidas; Toallitas y toallitas impregnadas de lociones y cremas como producto farmacéutico.



Clase 16: Papel de madera, toallitas de celulosa; toallas de papel; pañuelos de bolsillo de papel; papel de seda; papel higiénico; pañuelos faciales; materiales de embalaje; bolsas de plástico para embalaje; bolsas de papel para embalaje; cajas de cartón; cajas de papel; cajas de cartón corrugado para embalaje; cajas de cartón para embalaje; servilletas de papel; baberos/ babadores de papel.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 16:59:54 del 9 de setiembre de 2025, denegó la solicitud de inscripción planteada al considerar que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo sétimo incisos d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **WATERWIPES UC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios lo siguiente:

1. La compañía WaterWipes UC, es una empresa irlandesa especializada en la fabricación de toallitas húmedas diseñadas especialmente para pieles sensibles, reconocida mundialmente por ofrecer productos con una fórmula minimalista, elaboradas con un 99.9% de agua purificada y una pequeña cantidad de extracto de fruta (pomelo). Enfatiza en que la marca ha sido explotada comercialmente durante años, siendo una de sus marcas insignias.



2. Indica que la marca WaterWipes no es descriptiva sino una marca evocativa, y que el Registro de la Propiedad Intelectual hace un análisis muy lesivo y antojadizo, pues se está abordando la definición de una palabra en inglés, de una manera tremendamente subjetiva.
3. Existen registradas frases anglosajonas, similares y que tienen las mismas cualidades como la que se está pretendiendo proteger en Costa Rica, y estas se han registrado sin problema, aportando ejemplos, entre ellas le resulta particular que la USPTO (o bien la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos), sí ha concedido el registro la marca WaterWipes (registro 6635635, 5436398 y 4389682), siendo una frase usada primordialmente por hablantes del idioma inglés, y para la cual, la Oficina de Marcas de los Estados Unidos no ha tenido problema en otorgar; al igual que países como el Reino Unido, donde el idioma oficial también es el inglés, la marca ha sido registrada sin inconveniente (registro UK00907408065)
4. La marca goza de suficiente distintividad, lo que se ve en múltiples jurisdicciones, incluyendo aquellas que cuentan con el idioma inglés como oficial (Estados Unidos de América, Reino Unido y Nueva Zelanda, al igual que registros de la Unión Europea y la OMPI; esto sin malentender el principio de territorialidad que implica que los derechos que tengan las marcas son aquellos que se han conferido en la jurisdicción correspondiente, es decir, que por estar registrada en un país no garantiza que sus derechos se puedan extender a otros.
5. La marca WaterWipes se encuentra debidamente en uso en Costa Rica, disponible en supermercados y tiendas para bebé tales como BebeMundo y Omeganinos.



6. La marca WaterWipes se considera un nombre de fantasía, lo que le otorga distintividad y no sugiere un producto específico evitando el engaño al consumidor

Por último, solicitó que se acepten los argumentos presentados y se continúe con el trámite de registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad en este procedimiento.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Intelectual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, emitió resolución denegatoria respecto a la solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir productos de la clase 3, 5 y 16 internacional.

Con el fin de efectuar el análisis correspondiente, esta instancia acude a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de marcas, el cual conceptualiza la marca en los siguientes términos:

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.

Corresponde a este Tribunal determinar si el signo solicitado reúne la distintividad requerida por el ordenamiento jurídico, por lo que se debe realizar el examen de los elementos que lo componen, su impresión en conjunto, la aptitud para diferenciar los productos que pretenden identificar, y la eventual colisión con prohibiciones absolutas o relativas previstas en nuestra legislación marcaria.

En cuanto a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, son las que se derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas.

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

[...]

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.

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades,



la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De la norma transcrita se desprende que un signo resulta intrínsecamente inadmisibile cuando constituya una designación común, genérica o descriptiva del producto o servicio al que pretende asociarse, o bien cuando carece de la aptitud distintiva necesaria para permitir al consumidor identificar su origen empresarial.

Debemos recordar que los signos **descriptivos** son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto 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.

En cuanto 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).

Con respecto al **carácter engañoso** que hace referencia el inciso j), este habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

[...]

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

[...]



Para el caso que se analiza, y de conformidad con los principios que rigen el derecho marcario, el examen del signo debe efectuarse en forma global, y tener en cuenta la impresión que este genere en el consumidor de los productos o servicios que pretende proteger y distinguir. Desde esta perspectiva, resulta determinante valorar la fuerza distintiva del conjunto marcario.



El signo mixto propuesto conforme está estructurado o dispuesto corresponde a la unión de dos palabras “**Water**” y “**Wipes**”, sobrepuesto al parecer en una gota de agua, los términos son de fácil interpretación; el término “**water**” que traducido del idioma inglés significa **agua** y “**wipes**” que significa **toallitas** (WATERWIPES donde una posible traducción es TOALLITAS DE AGUA), a criterio de este Tribunal, ambos términos son descriptivos y de uso común o genéricos en el comercio para describir productos de su misma especie o naturaleza, por lo que, no pueden ser otorgados de forma exclusiva ya que impide que otros competidores puedan utilizar esos términos habituales en el ámbito comercial; al ser parte del contenido de elocuciones de uso libre en el mercado.



Por otra parte, el empleo del denominativo , atendiendo a su traducción, para algunos de los productos de las clases solicitadas se torna descriptivo, al referir de manera directa la naturaleza o característica de los productos, sea, al indicar de manera expresa “toallitas húmedas”; note la recurrente que en la lista se incluyen toallitas para bebé, toallitas impregnadas con preparaciones para el cuidado de la piel; toallitas pre-impregnadas con preparaciones de



limpieza personal, pañuelos faciales, toallitas desinfectantes desechables, toallitas húmedas medicinales, por citar solo algunos, que evidentemente dan una idea directa al consumidor medio de las características y cualidades de los productos. Por otro lado, también induce a engaño con respecto a varios de los productos pretendidos, ya que describen una característica o cualidad que no se relaciona con estos, como por ejemplo las cajas de cartón y las bolsas de plástico para embalaje, lo que torna el signo engañoso para este tipo de productos.



Así las cosas, el uso de la denominación , para los demás productos con los que no guarda relación alguna, dada su naturaleza se torna engañosa; lo que conlleva a que el denominativo propuesto no cuente con la distintividad requerida para los productos que busca proteger y distinguir en las clases 3, 5 y 16 de la nomenclatura internacional.



En consecuencia, la combinación propuesta conforme ha sido examinada, se torna descriptiva, engañosa, y carente de aptitud distintiva; característica o condición principal que debe contener todo distintivo marcario; de ahí que, para el caso bajo estudio se determine su inadmisibilidad por motivos intrínsecos, según lo dispuesto por el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, procediendo el rechazo de la presente solicitud.

En cuanto a los alegatos formulados por la apelante, la traducción de la denominación empleada “WaterWipes”, haciendo alusión a que su significado refiere a “toallitas de agua”, no podríamos obviar que



dentro del contexto gramatical esta traducción también hace referencia al concepto de “toallitas húmedas”, y de esa manera es percibido y entendido por el consumidor. Máxime, que la representación del solicitante así lo establece en sus argumentos al señalar que su representada es una empresa irlandesa especializada en la fabricación de “toallitas húmedas”, por lo cual sus argumentos no son procedentes.

Señala la recurrente, además, que la marca propuesta ha sido comercializada por su representada desde hace muchos años; siendo una de sus marcas insignias. Al respecto, es importante señalar que el hecho de que su representada utilice la marca en el comercio es una situación ajena al trámite de inscripción, donde lo que se valora es que el signo cumpla con lo establecido en la legislación marcaria, que, en este caso, según se ha desarrollado, no se ajusta a lo establecido en la normativa vigente. Razón por la cual sus argumentos no son de recibo.

Respecto al uso de frases similares como la que se está pretendiendo su representada, este Tribunal considera oportuno acotar que todos los signos ingresados a la corriente registral deben ser analizada por el calificador registral conforme al marco jurídico que le corresponda, sea, respecto de su naturaleza y fin propuesto, en apego al principio de independencia marcaria; actividad que es ejercida por el operador jurídico según lo establecido por el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley general de la administración pública; por lo que, si existen signos inscritos con frases similares es una situación ajena al caso que se analiza; y por tanto, no tiene injerencia alguna dentro del trámite de inscripción.



Manifiesta la recurrente que, la USPTO (Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos), sí ha concedido el registro de la marca WaterWipes a su representada. Al respecto, este Tribunal estima importante traer a colación que, conforme al consagrado principio de territorialidad, todo signo pretendido debe superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, sea, el marco jurídico que establece nuestra jurisdicción para dicho fin; ello, en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que al efecto indica:

“[...] [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]. 1.– Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. [...].

Respecto al señalamiento de que la marca propuesta se encuentra debidamente en uso en Costa Rica, y disponible en supermercados, y tiendas para bebé; este Tribunal debe acotar que la administración registral se centra en el análisis del signo tal cual es ingresado para su estudio, el uso o no del signo es irrelevante en este tipo de procesos; en consecuencia, se rechazan sus acotaciones en este sentido.

En cuanto a lo que señala la recurrente que la marca no es descriptiva, sino más bien evocativa, sobre los citados argumentos este Tribunal estima que estos no son procedente, debido a que no se podría considerar que estemos en presencia de una denominación sugestiva como lo pretende la apelante; y para ello es preciso conceptualizar qué



es una marca evocativa o sugestiva.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha indicado:

“... 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 con 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...”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017).

Bajo dicho contexto, la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el contenido o concepto del signo, para llegar a determinar información respecto el género o cualidades de los productos a identificar. Para el caso bajo estudio, esa condición no se cumple debido a que el signo propuesto conforme se ha analizado a lo largo de esta resolución, remite de manera directa a que el consumidor identifique la marca con el producto “toallitas húmedas” siendo precisamente esa condición implícita en la marca propuesta que la hace descriptiva; y, por tanto, inadmisibles. De igual forma, la marca solicitada no reúne las características propias de un signo de fantasía, al estar conformado por términos comunes del idioma inglés que describen o evocan directamente la naturaleza o composición del



producto (toallitas con agua) Razón por la cual se rechazan sus argumentos.

En consecuencia, queda claro entonces que al no haber superado el



signo propuesto el proceso de calificación registral, lo procedente tal y como fue resuelto y analizado tanto en primera, como ahora en segunda instancia, lo que corresponde es el rechazo de la solicitud conforme la inadmisibilidad contemplada por el artículo 7 incisos d,) g) y j) de la Ley de marcas. Razón por la cual los argumentos del apelante no son acogidos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **WATERWIPES UC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:59:54 del 9 de setiembre de 2025, 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 la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **WATERWIPES UC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:59:54 del 9 de setiembre 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55



Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53