



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0142-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO “SUAVE ACTIVE CARE”

ROYAL SM, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-8300)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0215-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Eduardo José Zúñiga Brenes, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1095-0656, apoderado especial de la empresa **ROYAL SM, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida Federico Boyd, piso 6, Condominio Alfaro No. 33, Ciudad de Panamá, Panamá, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:14:27 horas del 9 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa apelante presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



que traducida al español significa: SUAVE CUIDADO ACTIVO, para proteger y distinguir en clase 5:” Toallas sanitarias, protectores diarios, tampones”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 16:14:27 horas del 9 de noviembre de 2023, denegó la inscripción de la marca solicitada debido a que está compuesta de términos descriptivos y de uso común en relación con los productos que pretende proteger y no cuenta con la distintividad requerida. Además, existe un signo inscrito que presenta similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, sustentando su decisión en el artículo 7 incisos c), d) y g), así como el artículo 8 incisos a) y b) 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, y expuso como agravios lo siguiente:

1. Ratifica todo lo actuado en primera instancia e indica que su marca está compuesta por tres palabras denominativas más un diseño consistente en un arte distintivo. En lo que respecta a los términos denominativos “SUAVE”, “ACTIVE” y “CARE”, se encuentran escritos en una composición de fantasía de dos idiomas, español en el caso del término SUAVE e inglés para los vocablos ACTIVE y CARE, términos que teniendo en cuenta la ya mencionada visión en conjunto, no pueden ser individualizados y mucho menos tomar su significado al



español como parte cierta de los componentes de la marca. Su escritura en inglés junto con el término en el idioma español todos en su conjunto forman una marca de fantasía.

2. Se aportó la traducción al español de la denominación de la marca, no obstante, este aporte es parte de los requerimientos al momento de la presentación de la solicitud de registro, esto no quiere decir en ninguna circunstancia que el signo solicitado consista en el significado aportado, ya que no forma parte del signo a ser utilizado como marca. Razón por la que no se puede ni debe rechazar la inscripción de la marca solicitada tomando en cuenta únicamente el criterio de traducir los elementos que componen el signo, más el elemento escrito en idioma español de forma individual; sino entonces la mayoría de marcas y signos registrados que están compuestos por palabras de uso común o términos de uso común que encontramos en el día a día no podrían ser registrados como marca cuando forman parte de un signo compuesto a como es el caso de la marca suave active care que está compuesta por 3 elementos denominativos que en su conjunto forman un signo distintivo.

3. El signo se encuentra compuesto por un diseño distintivo que consiste en el arte que representará el producto en el comercio, incluye los términos denominativos en una grafía especial, el dibujo de lo que semeja ser una persona del sexo femenino recostada en un costado, distinguiéndose el cabello de color amarillo, rostro, brazos, piernas, con un fondo de color azul marino y azul más claro, junto con una serie de



elementos figurativos representativos y evocativos del producto sobre los cuales no se pretende protección exclusiva, ya que como se ha mencionado a lo largo del proceso, lo que se pretende es la protección de la marca en su conjunto.

4. El análisis efectuado por el Registro descompone cada uno de los elementos de la marca para justificar la supuesta falta de distintividad, haciendo un examen exhaustivo de cada parte de esta, cuando en realidad una marca debería de analizarse en su CONJUNTO, tal y como lo ve el consumidor, quien normalmente percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de esta. Separar los elementos de una marca y analizarlos uno por uno, es una forma arbitraria de analizar la distintividad de una marca. Es por ello, que la marca solicitada cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permite identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia y sí es susceptible de inscripción registral. Ante la pregunta, ¿qué es SUAVE ACTIVE CARE ?, no se obtendría como respuesta obligada que se trata de un signo que distingue toallas sanitarias, protectores diarios y tampones; la denominación solicitada no es la expresión usada para designar los productos comercializados por la empresa.

5. No puede afirmarse que el distintivo solicitado constituya la manera común o usual en que en los medios comerciales denominan a los productos que ha de desplegar el titular, ni puede aseverarse que son descriptivas y relacionadas a su



giro comercial; pues, por el contrario, la frase SUAVE ACTIVE CARE, resulta ser una construcción original, no descriptiva y ni siquiera evocativa del producto que se identificaría con la denominación solicitada, por lo que dicha denominación resulta apta para identificar los productos que esta ofrece.

6. El interesado realiza su propio cotejo entre el signo pretendido y la marca inscrita SUAVE & SECA desde un plano (fonético) y considerando la teoría de la visión en conjunto; indicando que es claro que no existe similitud en grado de riesgo de confusión y asociación entre la marca registrada “SUAVE & SECA” y la marca solicitada “SUAVE ACTIVE CARE” (mixta). Desde el punto de vista gráfico de los signos, no existen similitudes entre ambos que puedan llegar a causar un riesgo de confusión o asociación.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto y se le ordene al Registro de la Propiedad Intelectual que proceda con la inscripción del signo marcario.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado el siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca SUAVE & SECA para proteger en clase 5: productos para la protección sanitaria femenina, especialmente toallas, servilletas y tampones sanitarios, fajas y protectores diarios sanitarios, duchas vaginales, registro número 165645, inscrita el 26 de enero de 2007, vence el 26 de enero de 2027. Titular



Johnson & Johnson.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La aptitud distintiva es una particularidad que se espera del signo marcario y representa su función esencial, toda vez que permite la distinción de los productos o servicios de igual o similar naturaleza, que hayan sido puestos en el mercado por diferentes competidores. Con esto se hace posible que el consumidor pueda identificar el origen empresarial y los atributos esperados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión de consumo de manera informada. En esta línea de ideas la Ley de marcas en su artículo 2 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.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio a



que se refiere. En este sentido los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de cita, impiden que sea registrado como marca algún signo que consista en lo siguiente:

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 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 la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.



Expuesto lo anterior, es necesario analizar el signo pretendido



, que distingue toallas sanitarias, protectores diarios, tampones.

[...]

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca.

[...]

Jalife Daher, Mauricio. 1998. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, pág. 115.

Una de las formas de enterarse cuándo se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿qué ofrece? En ese orden de ideas, el signo solicitado se entiende en su traducción como SUAVE CUIDADO ACTIVO, y así es como no va más allá de describir características de las toallas sanitarias, protectores diarios, tampones.

Si se permite este tipo de inscripciones, se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para describir



características de este tipo de productos, y no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a una frase que no tiene elementos que aporten aptitud distintiva al conjunto.

En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar; en el presente caso la parte denominativa del signo no presenta esa característica, ya que es transparente en su significado, que es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor, es un signo descriptivo que informa directamente al consumidor características de los productos que distingue.

Así las cosas, al estar conformado el signo objeto de inscripción por palabras descriptivas, y carentes de aptitud distintiva, hace que este no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio en donde el consumidor pueda identificar o diferenciar los servicios o productos de un signo respecto de otro. De allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas, indique la característica deseada: “capaz de distinguir”, particularidad que contiene también el artículo 2 del mismo cuerpo normativo.

Por consiguiente, las marcas carecen de capacidad distintiva cuando los signos que por haber devenido usuales en el lenguaje común o en las costumbres mercantiles, en relación con determinados productos o servicios, los evocan y los traen a la mente del consumidor y se



consideran habituales los signos cuyo uso se ha generalizado en el lenguaje corriente o en el sector de mercado correspondiente para designar un concreto producto o servicio, como ya se conceptualizó supra los términos “SUAVE “CUIDADO” “ACTIVO” para los productos en clase 5 internacional.

Ahora bien, y en lo que respecta al numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que



distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes



gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

De esta manera, la marca propuesta y el signo inscrito es el siguiente:



Signo		SUAVE & SECA
Estado	Solicitado	Inscrito
Registro	-----	240233
Protección y Distinción	Toallas sanitarias, protectores diarios, tampones	Productos para la protección sanitaria femenina, especialmente toallas, servilletas y tampones sanitarios, fajas y protectores diarios sanitarios, duchas vaginales.
Clase	5	5
Titular	ROYAL SM, S.A.	JOHNSON & JOHNSON

Desde el punto de vista gráfico y de conformidad con el cotejo realizado, partimos de que el elemento figurativo de la marca solicitada es secundario, que no le aporta mayor distintividad; uno de los elementos denominativos está contenido en la marca inscrita, ya que en ambos sobresale el mismo término **SUAVE**, el cual llama la atención del consumidor y lo que este va a identificar con los productos protegidos; las demás palabras que reúne la marca solicitada, su disposición, tipografía y diseño no agregan mayor distintividad, dada la preminencia del término suave (tamaño) dentro del signo marcario. Misma suerte corre el aspecto fonético, pues la similitud de los signos también se da en el impacto sonoro, lo que genera confusión en el consumidor.

En el campo ideológico, la marca registrada contiene parte del signo inscrito y presenta similitud conceptual, sugiere la misma idea en la mente del consumidor por lo que es claro que presentan semejanza



en este aspecto, evidenciando que las pocas diferencias existentes no son lo suficientemente fuertes para que sea el signo solicitado distintivo y no cause riesgo de confusión y asociación empresarial, por tanto, existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso e): “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que lo que protege la marca solicitada es: Toallas sanitarias, protectores diarios, tampones, mientras que la inscrita: Productos para la protección sanitaria femenina, especialmente toallas, servilletas y tampones sanitarios, fajas y protectores diarios sanitarios, duchas vaginales, ambas de clase 5 internacional.

Lo anterior evidencia que, de coexistir el signo solicitado con el signo inscrito, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada



por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, ya que la marca solicitada es similar gráfica, fonética e ideológicamente con el signo inscrito y pretende proteger productos idénticos con el producto que protege el signo inscrito, razón por la que no pueden coexistir en el mercado.



El interesado expone que su marca es una composición de fantasía de dos idiomas – español con el término SUAVE y el inglés para las palabras ACTIVE y CARE, y según su visión en conjunto conforman una marca de fantasía; cuestión que no comparte el Tribunal ya que la marca solicitada tiene un significado claro y relacionado con los productos, el hecho de que se combinen palabras en diferentes idiomas no genera fantasía, pues esta se considera cuando es creada por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o descifrar un significado de este y menos que evoque una cualidad del producto. Los signos marcarios de esta naturaleza conllevan a una alta inversión para posicionarlos en el mercado, y debido a esto merecen una mayor protección, por ejemplo, Xerox para fotocopadoras.

En cuanto al agravio del interesado sobre un diseño distintivo que consiste en el arte que representará el producto en el comercio, que incluye además de los términos denominativos en una grafía especial, el dibujo de lo que semeja ser una persona del sexo femenino recostada en un costado...; en su examen de fondo se observa como un todo indivisible, sin hacer una descomposición de cada una de las unidades que la integran, lo que se llama Visión en Conjunto. Respecto a este examen, el Tratadista Breuer Moreno indica:

[...]

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de



comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina" (BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 Y ss. / http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_84_IP_2015.pdf)

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario. En el caso en concreto, cotejadas en conjunto la pretendida y la inscrita, una marca mixta y la otra denominativa, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual dado que entre la presentada y la inscrita se da una similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores. Estima este Órgano de Alzada que no existen suficientes diferencias que permitan su coexistencia, lo que por si es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante al no contar con elementos diferenciadores significativos, debido a que el signo solicitado está inmerso en la marca inscrita sin hacerlo altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor.

Además, se debe considerar que en el signo solicitado predomina el elemento denominativo sobre el gráfico y en particular la palabra "SUAVE", la cual, por tamaño y disposición, sobresale sobre cualquier otra característica, pues gráfica, fonética e ideológicamente es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante. En este sentido, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente: "La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que, en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que



los gráficos son impronunciables...” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293).

Partiendo de lo anterior, se rechazan los agravios de la apelante ya que el signo no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito por el existente riesgo de confusión en el consumidor, además que de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo, está compuesto por palabras de uso común y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada, toda vez que cae en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas del artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de marcas, así como desde el punto de vista extrínseco, la marca solicitada contraviene el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo José Zúñiga Brenes, apoderado especial de la empresa ROYAL SM, S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:14:27 horas del 9 de noviembre de 2023, la que **se confirma** para



denegar la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 5: Toallas sanitarias, protectores diarios, tampones. 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/CMC/CDFM/NUB.



DESCRIPTORES.

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74