



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0435-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



SUPLICLEAN CR S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6847)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0218-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y tres minutos del ocho de mayo del dos mil veinticinco.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Lilliana Alfaro Rojas**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad número 1-0499-0801, en su condición de apoderada especial de la empresa **SUPLICLEAN CR S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-101-843901, con domicilio social situado en San José, Escazú, San Rafael, 800 noroeste del centro comercial Multiplaza Escazú, complejo Attica Comercial, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:16 horas del 10 de septiembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 28 de junio de 2024, el señor **André Sasso Cárdenas**, empresario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-1710-0524, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUPLICLEAN CR S.A.**, solicitó de inscripción del

nombre comercial  **SupliClean**, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: un establecimiento comercial dedicado a la comercialización, fabricación, distribución, venta de productos químicos de limpieza biodegradables, aptos para la fabricación de desengrasantes, desincrustantes, desinfectantes, detergentes, jabones de manos, alcohol en gel, así como: escobas, trapeadores, escurridores, toallas de microfibra, mechas, despachadores o dispensadores de papel higiénico, toallas de manos y toallas interfoliada, productos de papel, servilletas, higiénico, toalla de manos, jaboneras y aspersores, ubicado en San José, Barrio Luján, Calle 19A, 25 metros norte de Tienda de Pintura Sur.

El Registro de la Propiedad intelectual mediante resolución de las 15:15:16 horas del 10 de septiembre de 2024, denegó la inscripción del signo solicitado, al considerar que se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la señora **Lilliana Alfaro Rojas**, en la condición indicada, apeló y expuso como agravios lo siguiente:



1. Se presenta una omisión en la calificación integral de conformidad con el artículo 90 de la Ley de marcas y la Clasificación de Viena, además de la falta de aplicación de la clasificación de elementos figurativos respecto a marcas con diseño; por cuanto el nombre comercial propuesto SUPLICLEAN se conforma por una sola palabra, el cual posee colores y un diseño gráfico, el cual para su análisis se debe percibir como un todo y aplicarse la clasificación debida respecto a signos con diseño.

2. El Registro cuenta con una base de datos, con el fin de que el registrador analice e indique la clasificación que se le otorga al diseño solicitado, la cual es omisa en el caso bajo análisis. La clasificación constituye un sistema jerárquico que procede de lo general a lo particular, dividiendo todos los elementos figurativos en categorías, divisiones y secciones.

3. La autoridad registral omitió realizar el análisis antes indicado para la respectiva calificación de la solicitud e inclusive archivándola indefinidamente sin ninguna justificación, efectuando un análisis subjetivo y al margen de ley, contraviniendo todos los tiempos que rigen para la calificación y resoluciones que deban emitirse.

4. Se violenta el procedimiento por las siguientes causas:

- Omisión de la calificación registral integral respecto a la clasificación de elementos figurativos.
- Ausencia de cotejo entre el signo inscrito y el solicitado.
- La titular de la marca registrada es una sociedad que se encuentra disuelta por lo cual jurídicamente no existe.
- El fin primordial de un signo es el comercio y la actividad



comercial, de ahí que el análisis que realiza la registradora es confuso, contradictorio y subjetivo, por cuanto no se presenta confusión, similitud y la marca registrada no se encuentra en el comercio.

5. De solicitarse la cancelación por falta de uso como lo sugirió el Registro, en el presente caso dicho trámite resulta abusivo y violenta el debido proceso, por cuanto no hay a quien notificarle, además cómo demostraría el interesado la existencia jurídica de la sociedad disuelta, asimismo no existe certificación de personería jurídica que demuestre quién es el representante legal y sin dejar de lado la práctica antijurídica por parte de la autoridad registral al convalidar las gestiones de cancelación por publicación de edicto.

6. El Registro omite referirse a la nulidad de actuaciones, aclaración, adición y o reconsideración.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado, el registro de la siguiente marca de comercio:

1. **“Supli”**, registro: 264807, inscrita desde el 31 de agosto de 2017, vigente hasta el 31 de agosto de 2027, titular: SUPLIDORA DE PRODUCTOS SE DE COSTA RICA S.A., para proteger y distinguir en clase 3 internacional: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, jabones. (certificación visible a folio 10 a 11 del expediente principal)



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en su artículo 2, define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa.

Al igual que las marcas, el nombre comercial debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Al respecto y en cuanto al análisis de inscripción de un nombre comercial, hay que recurrir al artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

Artículo 65°. Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el



giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 44-IP-2018, del 7 de septiembre del 2018, ha enumerado como las principales características del nombre comercial las siguientes:

[...]

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón de social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o estar una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

[...]

El nombre comercial debe entonces tener capacidad de identificar, distinguir, y no causar confusión en los medios comerciales o en el



público, por lo que en el caso que nos ocupa es necesario conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, realizar un cotejo entre el nombre comercial propuesto y marca registrada, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos sin causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo de asociación empresarial.

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Clase 49 internacional: un establecimiento comercial dedicado a la comercialización, fabricación, distribución, venta de productos químicos de limpieza biodegradables, aptos para la fabricación de desengrasantes, desincrustantes, desinfectantes, detergentes, jabones de manos, alcohol en gel, así como: escobas, trapeadores, escurridores, toallas de microfibra, mechas, despachadores o dispensadores de papel higiénico, toallas de manos y toallas interfoliada, productos de papel, servilletas, higiénico, toalla de manos, jaboneras y aspersores, ubicado en San José, Barrio Luján, Calle 19A, 25 metros norte de Tienda de Pintura Sur.

MARCA REGISTRADA

Supli

Clase 3 internacional: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, jabones.

A nivel **gráfico** el nombre comercial propuesto es mixto, es decir, compuesto por una parte denominativa y un diseño, mientras que la



marca registrada es denominativa, sin embargo, el elemento preponderante al cotejar los signos recae precisamente en su parte denominativa, coincidiendo en el término “SUPLI”, que si bien en el signo del apelante termina o incluye el vocablo “CLEAN”, esto no constituye un elemento que le otorgue distintividad, al ser considerado un término genérico y de uso común, para los productos que se comercializan en el establecimiento cuyo nombre comercial se pretende, no siendo susceptible de apropiación. En cuanto al diseño del signo solicitado no es un elemento de peso para diferenciarlo de la marca registrada, el consumidor medio siempre tendrá presente el elemento denominativo de los signos, inclusive para recomendarlo a terceros.

Desde el punto de vista **auditivo** los signos poseen una fonética semejante, pues al tener en común el término “SUPLI” hace posible que tengan una sonoridad sumamente parecida al oído del consumidor.

En el campo **ideológico** evocan un mismo concepto en la mente del consumidor, en el sentido que cuentan con el término preponderante “SUPLI”. No se puede obviar que elemento “CLEAN”, al ser genérico y de uso común no se puede tomar en cuenta en el cotejo.



SupliClean

En cuanto al **giro comercial**, el signo hace referencia a un establecimiento para la comercialización, fabricación, distribución, venta de productos químicos de limpieza biodegradables, aptos para la fabricación de desengrasantes, desincrustantes, desinfectantes, detergentes, jabones de manos, alcohol en gel, así como: escobas, trapeadores, escurridores, toallas de microfibra,



mechas, despachadores o dispensadores de papel higiénico, toallas de manos y toallas interfoliada, productos de papel, servilletas, higiénico, toalla de manos, jaboneras y aspersores. Mientras la marca “Supli”, se encuentra registrada para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, jabones. Se puede observar con claridad que se encuentran relacionados directamente, por lo que de coexistir los signos el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable.

Bajo ese conocimiento, no es correcta la apreciación del apelante al indicar que son diferentes y que el análisis es subjetivo; al realizar el examen en conjunto tal y como lo prevén las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, los signos presentan más semejanzas que diferencias al contar ambos con el elemento preponderante y distintivo “SUPLI”. Con respecto a los giros analizados es claro que van dirigidos a los mismos mercados, consumidores y canales de distribución.

El recurrente señala una omisión en la calificación integral de conformidad con el artículo 90 de la Ley de marcas y la Clasificación de Viena, dicho numeral indica:

Artículo 90. Clasificación de elementos figurativos. Para clasificar los elementos figurativos de las marcas, el Registro de la Propiedad Industrial aplicará la Clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convención de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Ley No. 6468, de 18 de setiembre de 1980.



Con respecto a la Clasificación de Viena, consiste en “un sistema jerárquico que procede de lo general a lo particular, clasificando los elementos figurativos de las marcas en categorías, divisiones y secciones en función de su forma.” (European Union Intellectual Property Office, Classification Vienna; <https://www.euipo.europa.eu/es/help-centre/searches/faq-vienna-classification>)

En este sentido la Organización de la Propiedad intelectual establece que dicha clasificación tiene la siguiente finalidad:

“La finalidad de la Clasificación es esencialmente facilitar las búsquedas anticipadas de marcas y evitar un trabajo sustancial de reclasificación cuando se intercambian documentos a nivel internacional. Más aún, los países parte en el Acuerdo de Viena ya no necesitan elaborar su propia clasificación nacional o mantener actualizada una clasificación existente.

El artículo 4 del Acuerdo de Viena establece que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el propio Acuerdo, el alcance de la Clasificación es el que le atribuye cada uno de los Estados contratantes. En particular, la Clasificación no es vinculante para dichos Estados con respecto al grado de protección concedido a la marca.” (<https://www.wipo.int/es/web/classification-vienna/preface>)

Conforme a lo anterior, no es admisible el cuestionamiento del apelante, ya que no queda claro para este Tribunal a que se refiere con el hecho que el Registro no aplicó la clasificación de elementos



figurativos. El análisis realizado en la resolución recurrida se hizo valorando el signo como un todo, incluyendo su elemento figurativo. Pero al margen de esto, la aplicación de la clasificación de Viena en una herramienta interna que utilizan las oficinas para clasificar los diseños y realizar de una forma estandarizada los estudios de antecedentes, cuando se hace necesario el cotejo entre signos mixtos o figurativos. Situación que no aplica al caso bajo análisis.

Con respecto al argumento de que el titular de la marca de comercio registro: 264807, es una sociedad disuelta, y por lo tanto inexistente, no es válido para el presente caso, en virtud de que la sociedad está disuelta y no liquidada. Nótese que para que opere la extinción, la entidad debe pasar por dos momentos procesales distintos: 1. Disolución y 2. Liquidación. Es precisamente en esta segunda etapa donde se dispondrá de los activos y pasivos societarios, y siendo una marca registrada un activo, se deberá esperar a concluir esta etapa para determinar su situación y a quien corresponderá su titularidad.

Sobre la parte procedimental y una vez analizado el expediente administrativo, es criterio de este órgano de alzada que no existen argumentos válidos para cuestionar la forma en que el Registro de origen llevo a cabo el proceso, pues se ajusta a lo dictado por la Ley de marcas y su Reglamento, por lo que se rechaza el alegato de nulidad de las actuaciones, y por consiguiente no existe fundamento para dictar alguna aclaración, adición o reconsideración, tal y como lo alega la parte apelante.

Por las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios del recurrente, siendo que el nombre comercial solicitado no es



susceptible de registro por derechos de terceros, al presentar similitudes a nivel gráfico, fonético e ideológico, además de tener giros comerciales relacionados, con la marca inscrita, resultando en un signo inadmisibles de conformidad con el artículo 65 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **SUPLICLEAN CR S.A.**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, **se declara sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Lilliana Alfaro Rojas, en su condición de apoderada especial de la empresa SUPLICLEAN CR S.A., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:15:16 horas del 10 de septiembre de 2024, la cual en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 dejarán 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Marca con falta de Distintividad

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.69

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca registrada o usada por un tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

8 de mayo de 2025
VOTO 0218-2025
Página 14 de 14