



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0531-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO **WaterWipes**

WATERWIPES UC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-5869)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.

VOTO 0241-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintidós minutos del veinte de abril 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 09:32:36 horas del 16 de septiembre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de junio de 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 **WaterWipes**, en las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **Clase 3** para proteger: 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 16** para: 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 09:32:36 horas del 16 de septiembre 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 inciso d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). (Folio 63 a 72)

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).
2. La marca propuesta ha sido comercializada por su representada desde hace muchos años; siendo una de sus marcas insignias.
3. El registrador otorga una definición subjetiva de lo que significa la marca; lo que resulta lesivo y una práctica extraña en virtud que se está abordando la definición de una palabra en inglés, de una manera subjetiva y asumiendo que el consumidor promedio conoce el idioma anglosajón.
4. Frases similares como la que se está pretendiendo proteger en Costa Rica, se han registrado sin problema.
5. Resulta particular que la USPTO (Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos), sí ha concedido el registro de la marca WaterWipes a su representada (registros: 6635635, 5436398 y 4389682), siendo esta frase usada por hablantes del



idioma inglés. En consecuencia, es importante hacer mención del principio de territorialidad que, en casos como el presente de forma clara e irrefutable, es distintiva en múltiples jurisdicciones, incluyendo aquellas que cuentan con el idioma inglés como oficial, tales como: Estados Unidos de América, Reino Unido y Nueva Zelanda (sin dejar de lado los registros ante la Unión Europea y la OMPI).

6. La marca WaterWipes se encuentra debidamente en uso en Costa Rica, y disponible en supermercados y tiendas para bebé.
7. La marca WaterWipes no cumple con las cualidades de ser descriptiva, sino más bien evocativa, dado que no está haciendo alusión a ningún tipo de producto de los que pretende comercializar, por lo que no causaría engaño al consumidor.

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. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, y previo a entrar a conocer el fondo del presente asunto, este Tribunal observa que, si bien en la parte dispositiva de la resolución venida en alzada el Registro de instancia, solo hace referencia a la inadmisibilidad por razones intrínsecas conforme el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas, en el desarrollo de fondo se contempló como causal también el inciso d) del precitado numeral; por lo que, esta omisión en la parte dispositiva se considera un error material, que no genera nulidad alguna.



En cuanto a lo demás, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

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, inciso 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 **WaterWipes** para proteger y distinguir productos de la clase 3 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 inadmisibles 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 propuesto “WaterWipes” conforme está estructurado o dispuesto corresponde a la unión de dos palabras “Water” y “Wipes”



las cuales son de fácil interpretación; el término **“water”** que significa **agua** y **“wipes”** que significa **toallitas**, 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 WaterWipes, 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, 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, lo que torna el signo engañoso para este tipo de productos.

Así las cosas, el uso de la denominación **“WaterWipes”**, 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 y 16 de la nomenclatura internacional.

En consecuencia, la combinación propuesta “WaterWipes” 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 inciso 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, referidos a que, el registrador otorga una definición de lo que significa el signo de forma subjetiva; sobre este extremo no lleva razón la apelante toda vez que, el significado de la marca propuesta fue dado por la propia representación del solicitante mediante documento adicional 2025/8010 del 12 de junio de 2025, en respuesta a la prevención realizada por la instancia administrativa mediante resolución de las 14:43:10 horas del 10 de junio de 2025; en este sentido, es claro que la traducción la proporcionó el solicitante y para cuando se realizó la calificación registral el operador jurídico consideró lo señalado.

Aunado a lo anterior, también es importante señalar que, pese a que la solicitante incorpora 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 misma 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 marcario, 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 dispone:

“[...] [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.

Por último, 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, sobre el



tema 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. Razón por la cual se rechazan sus argumentos.

En consecuencia, queda claro entonces que al no haber superado el signo propuesto “WaterWipes” 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 09:32:36 horas del 16 de septiembre 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 **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 09:32:36 horas del 16 de septiembre 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

Omaf/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