



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0814-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo XTRAFLASH

Marcas y otros signos

Unilever NV, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8154-02)

VOTO N° 527-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Unilever NV, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:43 horas del 27 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2002, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa Industrial Alen S.A. de C.V., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica del signo **XTRAFLASH**, en clase 3 de la clasificación internacional, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, incluyendo limpiadores líquidos multiusos.



SEGUNDO. Que en fecha 21 de mayo de 2003, el Licenciado Ronald Lachner González, representando a la empresa Unilever NV, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:43 horas del 27 de agosto de 2008, declaró sin lugar la oposición interpuesta, acogiendo el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución la representación de la empresa Unilever NV, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de setiembre de 2008, interpuso recurso de apelación.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial descarta la oposición planteada, pues encuentra suficientes diferencias entre los signos en pugna como



para permitir su coexistencia registral. Por su parte, el apelante indica que ambos signos son confundibles, y que el solicitado absorbe en un todo al inscrito.

TERCERO. SOBRE LA APTITUD INTRÍNSECA DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. Si bien la discusión ante la solicitud planteada se ha centrado en la aptitud extrínseca del signo solicitado para acceder a registro, considera este Tribunal que dicha discusión queda relegada a un segundo plano, ya que el signo incumple con tener aptitud intrínseca para convertirse en una marca registrada. En efecto, existe una prohibición al registro de signos que estén conformados exclusivamente por una descripción de características, sancionada en el inciso d) del 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. (...)”

La marca solicitada XTRAFASH resulta descriptiva de cualidades para los productos que intenta distinguir, pues aunque se presente denominativamente como un término de fantasía, para el consumidor evoca una idea o concepto, a saber “extra rápido”, lo que resulta del conocimiento popular que el consumidor tiene respecto de la palabra inglesa “flash”, que significa relámpago, enviar o despedir con celeridad, y que figurativamente es usada como sinónimo de rapidez. Hay entonces razones de orden intrínseco que impiden la inscripción de la marca. Sobre el adjetivo “extra” ha dicho la jurisprudencia de este Tribunal:

“Nótese que el término “**extra**” se interpreta de una manera diferente en el tanto esté **asociado y subordinado** a un término de carácter distintivo -en cuyo caso se considera



un signo inscribible-, respecto de situaciones en las que dicho término represente el factor principal o tópico de una marca, o este asociado a un término cuya distintividad (sic) este cuestionada tanto por razones de carácter intrínseco como extrínseco, por lo que no procedería otorgar su exclusividad marcaria.”

Entonces, el adjetivo “extra” ya no es por sí solo protegible, y si el calificativo que lo acompaña es descriptivo o atributivo de cualidades respecto de los productos a proteger, entonces el signo se torna irregistrable. En consecuencia con lo anterior, las razones extrínsecas de irregistrabilidad analizadas por el aquo, deviene innecesario someterlas a revision.

Si bien el Registro hizo un cotejo y encontró que no existían similitudes entre las marcas, en este caso es conveniente no entrar al cotejo y más bien resolver la improcedencia del registro solicitado por razones intrínsecas.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo XTRAFLASH no puede ser registrado como marca, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado, debiendo revocarse la resolución venida en alzada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa Unilever NV en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:43 horas del 27 de agosto de 2008, la cual se revoca y en su lugar se declara irregistrable el signo XTRAFLASH como marca por razones intrínsecas. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74