



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-077-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de “DOWNY LIBRE DE ENJUAGUE (DISEÑO)”**

**PUNTO ROJO, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6225-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 643-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del quince de junio de dos mil nueve.***

Recurso de apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su concepto de apoderado especial de **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANONIMA**, domiciliada en Alajuela, con cédula de persona jurídica 3-101-002526, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintitrés minutos, cuarenta y ocho segundos del veinte de noviembre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto del dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “DOWNY LIBRE ENJUAGUE (DISEÑO)” el cual consiste en



un cuadro y las palabras Downy Libre Enjuague, escritas en forma especial sobre una banda, se hace reserva de los colores celeste, azul, blanco y rosado, para proteger enjuagues, en clase 3 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO:** Que publicado el edicto de ley y mediante memorial presentado el veinticinco de setiembre de dos mil seis, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación dicha, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de la marca señalada.

**TERCERO:** Que contestada dicha oposición por parte de la solicitante THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas, veintitrés minutos y cuarenta y ocho segundos del veinte de noviembre de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger la solicitud de registro presentada.

**CUARTO:** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha primero de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación dicha interpuso recurso de apelación y mediante escrito presentado el catorce de mayo del dos mil nueve, presenta los agravios de su representada.

**QUINTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como tal, de interés para la resolución de este proceso, el siguiente: que la sociedad opositora PUNTO ROJO, S.A, es competidor en el sector de productos de limpieza, consta que en el Registro de la Propiedad Industrial, a su nombre, en la clase 3 de la nomenclatura internacional, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

**R.J.**, número de registro 36880, inscrita el 21 de febrero de 1968, vigente hasta el 21 de febrero de 2013, para proteger jabones duros, jabones detergentes y raspantes que sirven para lavar, limpiar o pulimentar. (Ver folio 158).

**SAN LUIS (DISEÑO)**, número de registro 83841, inscrita el 30 de agosto de 1993, vigente hasta el 30 de agosto de 2013, para proteger jabón para lavar. (Ver folio 160).

**PUNTO ROJO (DISEÑO)**, número de registro 22109, inscrita el 10 de noviembre de 1959, vigente hasta el 10 de noviembre de 2009, para proteger Jabón en polvo. (Ver folio 162).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 2º y 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y del análisis en forma global y conjunta del signo solicitado, determinó que no es atributivo de cualidades del producto que pretende proteger rechazando en consecuencia la oposición interpuesta por Punto Rojo S.A. y acogiendo la solicitud de inscripción de la marca DOWNY LIBRE ENJUAGUE.

Por su parte, la sociedad recurrente argumenta que el Registro no se apega a la realidad



jurídica por no estarse ante una marca distintiva, sino que se trata de términos de uso común que no deben ser de apropiación exclusiva. Estima, que de permitirse un registro con términos como “libre enjuague” para proteger enjuagues los consumidores podrían llegar a relacionar el enjuague únicamente con la marca que se desea inscribir. Además, cita jurisprudencia y doctrina para señalar que la marca solicitada no es distintiva, solicitando que se revoque la resolución recurrida y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca “DOWNY LIBRE ENJUAGUE (DISEÑO)”.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “DOWNY LIBRE ENJUAGUE (DISEÑO)” no es atributivo de cualidades del producto que se pretende proteger.

No obstante lo anterior, la inconformidad del recurrente se centra en el hecho de que la marca solicitada contiene entre otros el término “Enjuague”, sobre el cual no se puede otorgar derechos exclusivos, pues pretende precisamente distinguir enjuagues, conforme el artículo 7 párrafo final de Ley de Marcas.

Al respecto, en el presente asunto, considera este Tribunal importante destacar que la marca de fábrica y de comercio en estudio es una marca mixta o compleja, donde convergen un elemento denominativo, las palabras “DOWNY LIBRE ENJUAGUE y un *elemento gráfico* que se integra, el cual fue descrito en el escrito inicial de la solicitud (ver folios 1 y 2). Sobre el conjunto de elementos que conforman una marca mixta, establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: **“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”**. Lo anterior quiere decir, que los elementos comunes o



necesarios de preservar en el comercio para la presentación de productos no alcanzan la protección registral, no son susceptibles de apropiación individual, por su parte, el artículo 7° in fine, señala: “... Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio”. En este último párrafo se establece una restricción adicional para la concesión de marcas complejas o mixtas, con el fin de proteger al consumidor y evitar engaños en cuanto al producto que se ofrece, debiendo ser sólo para el producto al que se refiere en la etiqueta.

Respecto a las marcas complejas o mixtas y a los signos descriptivos o genéricos que la puedan conformar la doctrina señala: “El signo, para que sea rechazado como genérico, usual o descriptivo, debe estar compuesto exclusivamente por signos de esa naturaleza. O dicho de otro modo, si el signo está compuesto por varios elementos de los que forma parte un componente genérico, usual o descriptivo, pero en dicho conjunto existen elementos distintivos, el signo podrá inscribirse.” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, p. 275**).

En el caso concreto, del análisis en conjunto de los elementos que conforman el signo propuesto y en atención concretamente al término “ENJUAGUE”, que tal y como lo señala el recurrente es de uso común en el comercio para la promoción del producto que se pretende proteger, no encuentra este Tribunal sea descriptivo del producto sugerido por el solicitante, sino que se considera una marca con carácter distintivo y por ende registrable. Ha de tenerse presente que el carácter distintivo de una marca compleja debe apreciarse a la luz de todos los elementos que la conforman.

En este sentido, advierte este Tribunal, que el vocablo “ENJUAGUE” unido a la palabra “DOWNY”, términos que no tiene relación alguna con los productos a proteger, adicionado a



los elementos figurativos de una banda color rosado sobre la cual parece escrita en letras de tipo especial el término “Downy” primero y bajo este los vocablos “Libre Enjuague”, en color azul en fondo blanco y todo dentro de una forma rectangular de fondo azul, le dan carácter distintivo a la marca citada, ya que visto en su conjunto tal y como esta estructurada, se convierte en un signo distintivo que no sólo le otorga a los productos una identidad propia, sino que además, el consumidor correspondiente puede distinguirlos eficazmente de otros, dándole al término ENJUAGUE un carácter informativo al preceder al elemento que para este Tribunal es el dominante “DOWNY LIBRE”. El elemento preponderante y tópico es “Downy” La palabra libre es aparte y va junto con enjuague. Libre califica a enjuague y no a Downy.

Contrario a lo considerado por el apelante, el que el término enjuague conforme la pretendida marca, no se considera un hecho que pueda modificar la percepción global del signo por parte del consumidor o que podría el consumidor llegar a relacionar el enjuague sólo con la marca que se desea inscribir, pues la disposición del término DOWNY en primer lugar y bajo este LIBRE ENJUAGUE no conlleva a reforzar lo argumentado, ya que el distintivo solicitado no se confunde con el producto que va a identificar. Nótese, que en el caso concreto, conforme lo define la normativa, estamos ante una marca mixta donde la palabra enjuague es sólo un elemento más de la suma de varios que conforman la marca solicitada, no estamos analizando aisladamente la palabra enjuague como signo exclusivo, pues de consentir tal supuesto como marca y en clase 3 se violentaría el principio de legalidad que rige el actuar registral. Además, merece recordarse que el artículo 28 de la Ley de Marcas establece: *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercios”*, tal y como sucede en el presente caso con los términos “Libre Enjuague”.



Por lo demás, se ha de considerar, que si bien una marca no debe estar compuesta exclusivamente por signos que puedan servir en el comercio de los productos para designar por ejemplo su calidad, su especie o cantidad, entre otros, por ser motivo de denegación por razones intrínsecas conforme el artículo 7º inciso d) de la Ley de Marcas citada, se ha apreciado que dichos términos serán inscribibles en el tanto estén asociados y subordinados a un término de carácter distintivo, como lo es el término denominativo “DOWNY” junto con elementos gráficos formando una marca mixta dentro de una etiqueta, todo al tenor de los supuestos del artículo 28 citado.

**QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme las anteriores consideraciones y citas normativas, procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **PUNTO ROJO S. A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintitrés minutos y cuarenta y ocho segundos del veinte de noviembre del dos mil ocho, la cual se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas, que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas



Valenzuela, en concepto de apoderado especial de la sociedad **PUNTO ROJO SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintitrés minutos y cuarenta y ocho segundos del veinte de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

---

**Descriptor.**

***INSCRIPCION DE LA MARCA***

***TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS***

***TNR: 00.42.55.***