



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0380-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “LAVAEXTRA”**

**UNILEVER N.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 11055-07)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 706-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del seis de julio de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Países Bajos, domiciliada en Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Países Bajos, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dieciséis minutos y veinticuatro segundos del veinte de enero de dos mil nueve.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de agosto de dos mil siete, la Licenciada **Silvia Elena Vega Fernández**, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **Alinter, Sociedad Anónima**, una entidad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**LAVAEXTRA**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la



colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

**SEGUNDO.** Que en fecha seis de agosto del dos mil ocho, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.** se opuso al registro solicitado, con base en sus marcas inscritas “**X-TRA**”.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las once horas con dieciséis minutos y veinticuatro segundos del veinte de enero de dos mil nueve, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **UNILEVER N.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**LVAEXTRA**”; en clase 03 internacional; presentada por **Silvia Elena Vega Fernández**, en su condición de apoderada especial de **ALINTER S.A.**, la cual se acoge. (...)*”.

**CUARTO.** Que en fecha tres de febrero de dos mil nueve, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, expresando sus agravios en esa oportunidad, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil nueve, no expresó agravios.

**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 Alvarado Valverde, y;**

#### CONSIDERANDO



**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Por ser ésta una resolución de puro derecho, no es necesario enunciar hechos probados.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Irregistrabilidad del signo por razones intrínsecas.** El problema surge a partir de la solicitud de la marca de fábrica “*LVAEXTRA*”, presentada por la Apoderada de la empresa **ALINTER, SOCIEDAD ANONIMA**, en clase 03 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, a la cual se le opone un tercero alegando mejor derecho ya que tiene inscritas sus marcas cuya denominación es “**X-TRA**”.

El Registro de la Propiedad Industrial limitándose a considerar las razones extrínsecas de irregistrabilidad al momento de resolver el caso, hace el análisis de las marcas inscritas a favor del oponente y determina que las mismas no se ven afectadas con la solicitud presentada, ya que presentan marcadas diferencias gráficas fonéticas e ideológicas, razón por la cual acoge la inscripción de la marca solicitada.

Sin embargo, este Tribunal no comparte la resolución dictada por el Registro **a quo**, por cuanto al realizar el análisis en conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que el término “*LVAEXTRA*” no se constituye como un signo marcario distintivo, pues dicho vocablo resulta ser calificativo y descriptivo de las características de los productos que se pretenden proteger; es decir, el signo solicitado carece de capacidad distintiva intrínseca, requisito primordial para



acceder al registro de un signo y que debe ser constatado a priori por la Administración Registral.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como; *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”*, estableciéndose la capacidad distintiva, como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En el caso que nos ocupa, precisamente la marca solicitada a criterio de este Tribunal incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de cita que establece:

*“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. (...)*”.

Nótese que por imperativo de ley, la Administración Registral debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano a-quo debió de denegar la marca pretendida, por cuanto el signo respecto de los productos que se pretende proteger y distinguir, se constituye en términos calificativos, descriptivos y atributivos de las características de éstos, con un contenido ideológico general que comunica el tipo de productos que se ofrecen.

Concretamente, estamos frente a una marca denominativa compuesta por dos términos unidos, **“LAVA-EXTRA”**, que transmiten al público consumidor un mensaje que califica en forma específica los productos, constituyendo, además, palabras descriptivas y atributivas de cualidades dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los productos que se pretenden fabricar y comercializar.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal innecesario valorar los argumentos expuestos por el apelante, ya que los mismos son desde la óptica de defensa de derechos de terceros, sea de las marcas inscritas a favor del titular recurrente, agravios que no vienen a contribuir en nada en la resolución de este proceso, ya que el asunto se está resolviendo desde el punto de vista de problemas intrínsecos de la marca propuesta, razonamiento que el Registro no hizo, por cuanto únicamente valoró los aspectos extrínsecos conforme a la oposición que se hace de la solicitud, pero que como bien se ha expuesto la marca es irregistrable porque no contiene en sí misma la suficiente carga distintiva como para individualizar los productos que se pretenden proteger. Véase que, la marca es para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y, al relacionar esos productos con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que los



mismos se pueden hasta prestar a confusión y engaño al consumidor para algunos de los productos como los subrayados supra, contraviniendo el inciso j) del artículo 7, además de violentar el signo solicitado, los incisos d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas de repetida cita, las cuales resultan causales de irregistrabilidad.

Esas características de “descriptividad y atribución de cualidades” a las que se alude, hacen que se califiquen los productos, sustentando un contenido común, descriptivo y atributivo de los mismos, que hacen al signo, carente de toda distintividad. Por su parte, el término “LAVA”, resulta atributivo y descriptivo de los productos a proteger y distinguir, mientras que el término “EXTRA”, no le da la distintividad requerida a la marca solicitada.

Por consiguiente, al contrario de los fundamentos expuestos por el órgano a quo en la resolución recurrida, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **ALINTER, S.A.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “LAVAEXTRA” por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante, por la forma en que se resuelve este asunto.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada, vista como un todo, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis minutos y veinticuatro segundos del veinte de enero de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para



que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “*LAVA EXTRA*”.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 y citas normativas que anteceden, se declara con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis minutos y veinticuatro segundos del veinte de enero de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, y en su lugar se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “*LAVAEXTRA*”. 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*



**Descriptor:**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibile**
- **Falta de distintividad**
- **TE: Marca descriptiva y engañosa**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**