



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0707-TRA-PI

Oposición a inscripción de señal de propaganda “*DETTOL 10X MAS PROTECCIÓN*”

RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5793-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 872 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-434-595, en representación de la empresa **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, seis minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta de junio de dos mil nueve, el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, de calidades indicadas y en representación de la empresa **RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED**, solicitó el registro de la señal de propaganda “*DETTOL 10X MÁS PROTECCIÓN*” para proteger publicidad relacionada con las marcas “*DETTOL*” y “*DETTOL (diseño)*”, inscritas bajo los Registros No. 57145, 146661, 147977, 146660, 184647, 187962.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, en fechas 9, 10 y 11 de setiembre de dos mil nueve, la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en representación de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, presentó oposición al registro solicitado, alegando que el mismo se compone de elementos genéricos y de uso común y por ello no puede ser apropiado por un particular.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, seis minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y en consecuencia denegar el registro de la señal de propaganda.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha siete de julio de dos mil diez, el Licenciado Guzmán Ortiz, en representación de la empresa solicitante apeló la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, resulta innecesario establecer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS



ALEGATOS DE LA APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada porque al analizar en forma conjunta y global la señal de propaganda, y en relación con las marcas y productos que se pretende promover con “DETTOL 10X MÁS PROTECCIÓN”, se denota que la misma tiene un carácter atributivo de cualidades, resultando además engañosa, lo cual puede generar confusión en el consumidor, dado que le atribuye a sus productos cualidades de superioridad en relación con los demás productos de igual naturaleza que se encuentren en el mercado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente fundamenta su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en que, el signo propuesto es una señal de propaganda y no una marca como afirma la empresa opositora. Agrega que la solicitada no es un signo que pueda asociarse a la usanza común y que no existe una situación de defensa de una marca inscrita que faculte al Registro para pronunciarse sobre la oposición planteada, en vista de que la empresa Colgate Palmolive Company no demostró ser un competidor activo de los productos que se pretende promocionar con la señal de propaganda “DETTOL 10X MÁS PROTECCIÓN”

TERCERO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. Una vez examinado el expediente venido en alzada, considera esta Autoridad que la señal de propaganda propuesta; analizada integralmente, carece de distintividad pues está compuesta por elementos que la hacen descriptiva de las características de los productos que pretende promover, resultando entonces, tal y como afirma el a quo, que “DETTOL 10X MÁS PROTECCIÓN” es una denominación que le atribuye a todos los productos de las marcas asociadas “DETTOL” Y “DETTOL (Diseño)”, la cualidad de ofrecer 10 veces más protección que otros productos similares y que provengan de un origen empresarial distinto. Dado lo anterior, efectivamente se circunscribe dentro del supuesto contemplado en el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas. En todo caso, si dichos productos no tuvieran esas cualidades, entonces la señal de propaganda solicitada deviene en engañosa, cuyo registro no



es posible de conformidad con el **inciso j)** de ese mismo artículo, pues daría al consumidor una información falsa sobre las cualidades y aptitud para su empleo o consumo.

Por otra parte, alega el recurrente que la Autoridad Registral no se encuentra facultada para emitir un pronunciamiento sobre la oposición planteada, dado que no existe una situación de defensa de una marca inscrita. Debe recordarse que, al calificar la solicitud de inscripción de un signo distintivo, el Registrador debe realizar un examen de fondo del signo solicitado, que desde el punto de vista de las razones **extrínsecas**, determine si su registro puede **afectar derechos de terceros previamente protegidos por el ordenamiento**, según lo dispone el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, ese estudio de fondo, incluye también un examen en relación con posibles objeciones por motivos **intrínsecos**, sea, aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, por falta de capacidad distintiva, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estas causales intrínsecas, en general, se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y para este caso en concreto, según se ha afirmado, resultan de aplicación los incisos d) y j), de dicho literal, dado lo cual, no resultan de recibo dichos alegatos.

Por todo lo anterior, a la señal propuesta le falta distintividad, lo que impide su inscripción de acuerdo a la definición contemplada en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en relación con lo dispuesto en los numerales 7, incisos d) y j) en concordancia con los artículos 61 y 62, inciso a) de dicho cuerpo normativo.

Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil diez,



la cual se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de junio de dos mil diez, la cual en este acto se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

Marca descriptiva

Marca engañosa

TNR: 00.60.55