



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0465-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EXTREME CLEAN”**

**GLAXO GROUP LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 5101-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 887-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas, veinticinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y nueve-ochocientos cuarenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, sociedad domiciliada en Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, Inglaterra, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos, tres segundos del primero de diciembre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de mayo de dos mil ocho, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, de calidades indicadas al inicio, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**EXTREME CLEAN**”, que traducida al español significa “**EXTREMO LIMPIO**”, en



clase 10 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir aparatos para el cuidado dental y oral y bandejas dentales flexibles y desechables.

**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y tres minutos, tres segundos del primero de diciembre de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de febrero de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

**CUARTO.** 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 Rodríguez Jiménez, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de probados y no probados, de importancia para la resolución del presente asunto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**EXTREME CLEAN**”, en clase 10 de la nomenclatura internacional, para proteger y



distinguir aparatos para el cuidado dental y oral y bandejas dentales flexibles y desechables, argumentando que el signo solicitado está constituido por términos que describen las cualidades de los productos que se pretenden proteger, con lo que denota la ausencia de los elementos de novedad y originalidad, además que la traducción de las palabras **EXTREME CLEAN**, traducidas al idioma español, significan EXTREMO, EXTREMADO y LIMPIO, por lo que nos transmite una idea muy clara de lo que se trata. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio, los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en sus agravios, que la marca que se pretende inscribir, pertenece a una línea de productos que se comercian internacionalmente, dedicados al cuidado y la higiene buco-dental, marca que ha sido registrada internacionalmente, sin ningún inconveniente, por lo que no encuentra válidos los motivos que tiene el Registro de la Propiedad Industrial para no permitir su trámite de inscripción en esa Institución Registral.

**TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de 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.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral 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, a efectos de 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 tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

**CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**EXTREME CLEAN**”, fundamentado en el artículo 7º inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, ya que, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando: “...en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata...”, pues el signo “**EXTREME CLEAN**”, está compuesto por dos términos que describen las cualidades de los productos destinados al cuidado buco-dental términos que traducidos al idioma español, claramente nos refleja que esos productos, resultan ser de cualidades “EXTREMO LIMPIO”.

Sin segmentar los signos propuestos como marca, en el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por los términos “**EXTREME CLEAN**”, que tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refieren y aluden directamente de los beneficios que se obtienen al adquirir los productos a proteger y distinguir, por lo que el consumidor medio, es probable, que así los considere por lo usual de los términos. Las palabras “**EXTREME CLEAN**”, son palabras descriptivas, de tipo genéricas y de uso común, adjetivos calificativos, sobre los cuales no es dable su exclusividad.

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que: “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,



ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintivo, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

**QUINTO.** Además, se debe acotar como fundamento del rechazo, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, refiere a la idea directa de “extremadamente limpio”, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 10, por proteger aparatos para el cuidado dental y oral y bandejas dentales flexibles y desechables, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la calidad de los referidos productos, ya que podría generar la idea en el consumidor, que los productos que fabrica y comercializa su titular, están revestidos de esas cualidades de las que denomina el signo que se pretende inscribir.

En el caso del signo solicitado “**EXTREME CLEAN**”, son palabras con un significado conocido y concreto y por ende, no son términos de fantasía y es evidente la calificación que se hace de los aparatos para el cuidado dental y oral y las bandejas dentales flexibles y desechables, que se pretenden proteger con la marca de fábrica y de comercio solicitada.

Consecuentemente, acorde con lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, resulta también un signo engañoso, por cuanto en la medida en que se usan las palabras **EXTREME CLEAN**, se podría causar engaño o confusión sobre las cualidades o alguna otra característica de los productos, lo cual podría viciar la voluntad del consumidor final en cuanto a dos características que bien podrían no tener los productos, en la medida en que podría ser cierto o no, que los productos a proteger y distinguir, sean o no “extreme clean” (extremadamente limpios), lo cual debe ser impedido porque no se puede amparar la protección de una marca que podría inducir a error al consumidor final.

Nótese que el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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*”, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca, así como del consumidor. De ahí que, con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “**EXTREME CLEAN**” como marca de fábrica y de comercio en clase 10 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir aparatos para el cuidado dental y oral y bandejas dentales flexibles y desechables.

Por consiguiente, la apelación presentada por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, debe ser declarada sin lugar, toda vez que el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**EXTREME CLEAN**”, en clase 10 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir aparatos para el cuidado dental y oral y bandejas dentales flexibles y desechables, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su calidad de Apoderado especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos, tres segundos del primero de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma.



**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 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 sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y tres minutos, tres segundos del primero de diciembre de dos mil ocho, la cual 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

- *Marcas Intrínsecamente Inadmisibles*
- *TE: Marca con Falta de Distintividad*
- *TG. Marcas inadmisibles*
- *TNR. 00.60.55*