

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0015-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS**

***LAVAFÁCIL***

**LAVA FÁCIL AUTOSERVICIO LIMITADA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-6802)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0079-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del tres de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Luis Diego García Castro, cédula de identidad 1-1455-0833, ingeniero, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad LAVA FÁCIL AUTOSERVICIO LIMITADA, cédula jurídica 3-102-752276, con domicilio en San José, calle 34, último edificio a la derecha, San José 10103, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:35 horas del 10 de noviembre de 2022.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 4 de agosto de 2022, el señor Luis Diego García Castro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad LAVA FÁCIL AUTOSERVICIO LIMITADA, solicitó la inscripción de

---

la marca de comercio y servicios **LAVAFÁCIL** para proteger y distinguir en clase 35 internacional: servicios de publicidad, promoción, consultoría, gestión y administración de empresas en el ámbito de la lavandería, transporte y entrega, todos relacionados con servicios de lavandería; servicios de pedidos informatizados y en línea de lavado de ropa y limpieza en general; servicios de operación y concesión de lavanderías autoservicio y lavanderías comerciales; servicios de supervisión y seguimiento de envíos de paquetes relacionados con los servicios de lavandería; suministro de un sistema basado en la web y portales en línea en el ámbito del comercio entre consumidores y empresas para que los consumidores introduzcan, gestionen y modifiquen su información de preferencia de consumo para que los comerciantes la utilicen, creen y gestionen ofertas de entrega a los consumidores, todo lo anterior relacionado con servicios de lavandería; lista que fue limitada según se indica, tal como consta a folio 16 del expediente principal.

Mediante resolución de las 14:18:35 horas del 10 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud del signo marcario al determinar que la marca propuesta está conformada en su totalidad por términos genéricos de uso común en relación con los servicios, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Lo anterior, debido a que los servicios reclamados pueden asociarse a la frase LAVA FÁCIL, lo cual llevará a la mente del consumidor la idea de lavandería, lavado de ropa y limpieza en general y suministros de información sobre servicios de lavandería, y ello de manera expresa le proporciona al signo características de los servicios que pretende (folio 20 a 30 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto por el Registro, Guillermo Rodríguez Zúñiga, apoderado especial de la compañía LAVA FÁCIL AUTOSERVICIO LIMITADA, interpuso

---

recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folio 33 a 34 del expediente principal) y expuso los siguientes argumentos de defensa:

1. La resolución es difícil de leer y entender, no transmite al administrado el razonamiento que intenta esbozar el evaluador para rechazar la marca.
2. Existe una errónea interpretación sobre la descriptividad. El calificador omite considerar que la marca LAVAFACIL ya se encuentra inscrita a favor de su representada, para un servicio de lavandería, registro 249474 y que el signo que ahora se solicita en clase 35 internacional, no es descriptivo de los servicios que se pretenden.
3. Mediante escrito presentado ante el Registro, en respuesta a la objeción de fondo, su representada limitó los servicios pretendidos, lo que implica especificar los servicios por su nombre genérico. En consecuencia, no comprende cómo la palabra LAVAFACIL incurre en la prohibición del artículo 7 inciso d) de la Ley de marcas, pues ni “lava” ni “fácil”, incluso consideradas aisladamente, son características propias de los servicios, a lo sumo refieren a una idea de lo que se pretende.
4. El evaluador considera que por indicarse un servicio de otras clases (lavandería) se vuelve descriptivo de cualquier clase y eso es un error en la interpretación de la normativa aplicable. Lo correcto es analizar si describe el servicio que se pretende proteger, es decir, la publicidad o la proveeduría de información.
5. No es prohibido y así está establecido en la legislación, hacer referencia a productos o servicios en las marcas, y en ese sentido se expresa en el artículo 7 *in fine*; de tal forma que esta solicitud debe limitar sus servicios a aquellos relacionados con la lavandería, pero el evaluador no puede perder de vista que esa simple razón no implica que el servicio que se pretende proteger es una lavandería, sino más

---

bien un servicio de publicidad, información, promociones, gestión de páginas web, envío de paquetes, entre otros.

6. Conforme los criterios dados por el Tribunal de la Comunidad Andina, y que han sido acogidos por el Registro, el signo propuesto no es solamente una idea (evocativo), sino una certeza del tipo de servicio a prestar, y por lo tanto su solicitud debe ser aceptada en la forma propuesta.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza que resulten relevantes para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales, que causan nulidades, invalidez o indefensión que es necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual, de cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que ese Registro ha de emitir, en cuanto debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de la presente diligencia, a la luz de lo dispuesto en los numerales 28.1, y 61. 2 del Código Procesal Civil, disponen en lo que interesa, lo siguiente:

**28.1 Forma.** En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con

---

lo solicitado o previsto por la ley. (El subrayado no corresponde al texto original).

**Artículo 61.2 Contenido de la sentencia.** Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.

[...].

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al tema acotó lo siguiente:

IV.- [...] Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. [...] (Voto 1134-2013, de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000). (El subrayado no corresponde al texto original).

Las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Intelectual, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

Hay congruencia entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamientos dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos

---

los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene más de lo pedido por las partes, se incurre en lo que se denomina incongruencia positiva; la incongruencia negativa surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones; y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada incongruencia mixta.

De tal suerte que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción marcaría, debe ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. En pocas palabras, esa resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia.

En el presente caso, se denota claramente que la parte solicitó la inscripción de la marca **LAVAFÁCIL** para proteger y distinguir servicios en clase 35 internacional, lista que limitó con posterioridad a la prevención efectuada, tal y como consta a folio 16 del expediente principal. No obstante, dentro del dictado de la resolución final emitida por el Registro de instancia se evidencia que se hace referencia a los servicios pedidos inicialmente pero no es claro que se haya considerado la limitación solicitada.

La autoridad registral emite un pronunciamiento incongruente con la realidad que le asiste a la solicitud; además, en su contenido es confusa, por cuanto se limita a realizar una copia textual de la prevención y de los alegatos del solicitante pero no es posible diferenciar ni comprender cuáles argumentos son del apelante y cuáles del Registro.

---

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por haberse quebrantado el principio de congruencia este Tribunal considera que lo procedente es anular la resolución final venida en alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual analice de forma completa lo pedido y emita una resolución donde conste un pronunciamiento expreso, claro y debidamente motivado conforme a derecho según sus atribuciones y deberes legales, para evitar indefensión en el futuro.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas, se **ANULA** la resolución final venida en alzada, dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:35 horas del 10 de noviembre de 2022. Por no existir ulterior recurso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 27/04/2023 08:47 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)  
Fecha y hora: 28/04/2023 10:58 AM

**Cristian Mena Chinchilla**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 27/04/2023 10:48 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**



Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 27/04/2023 08:48 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 27/04/2023 10:54 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

*omaf/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM/*

## DESCRIPTOR.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA TNR: 00.35.98