



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0430 TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “EXTRAMÁS”**

**SCA CONSUMIDOR MÉXICO Y CENTROAMÉRICA S.A DE CV, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-1722)**

**Marcas y otros signos distintivos**

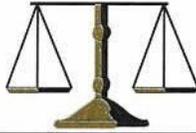
### ***VOTO No. 896-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán** quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, en su condición de Apoderado Especial para este acto de la compañía **SCA CONSUMIDOR MÉXICO Y CENTROAMÉRICA S.A DE CV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con tres minutos cuarenta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de febrero de dos mil catorce, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio EXTRAMÁS en clase 16 para proteger y distinguir: *“Papel sanitario, servilletas de papel, pañuelos desechables hechos de toallas de papel, papel para secar las manos, toallas de papel para la cocina, papel higiénico, papel facial”*.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con tres minutos cuarenta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de junio de 2014, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Apoderado Especial para este acto de la compañía **SCA CONSUMIDOR MÉXICO Y CENTROAMÉRICA S.A DE CV**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el



distintivo marcario solicitado establece de forma clara y directa términos que aluden a sus cualidades, por lo cual se torna descriptiva, señalando que carece de distintividad en relación con los productos a proteger, por lo cual no es susceptible su registro.

Por su parte, el apelante señala que la marca solicitada **EXTRAMÁS** es una marca de fantasía al no contar con una definición en ningún idioma, por lo que no se considera genérica ni descriptiva de los productos a proteger, agrega que el signo solicitado está compuesto de un solo término según el cual el Diccionario de la Real Academia Española no tiene ningún significado, concluyendo que la marca solicitada contiene el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un producto sin que confunda con otro igual o similar .

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*



De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos servicios, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada inciso g), considera este Tribunal que el signo propuesto carece de distintividad al estar comprendido de términos de uso común, al respecto es importante señalar que el término Extra según el Diccionario de la Real Academia Española significa: “*Extra*”: **extra.**

(Del lat. *extra*).

1. adj. **extraordinario** (ll añadido a lo normal). *Un gasto extra. U. t. c. s.*
2. adj. Superior a lo normal. *Aceite extra. De calidad extra.*
3. m. coloq. Plato extraordinario que no figura en la minuta.



4. m. pl. Accesorios de ciertas máquinas, como los automóviles, los televisores, etc., que no van incorporados al modelo ordinario.
5. com. *Cinem.* **figurante** (|| persona que forma parte de la figuración de una película).
6. prep. desus. **además.** *Extra de esto, ocurrieron otros hechos.*

Y el término **Más:**

1. adv. comp. Denota idea de exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa o sobrentendida. U. unido al nombre, al adjetivo, al verbo y a otros adverbios y locuciones adverbiales, y cuando la comparación es expresa requiere la conjunción *que*. *No te detengas más. Sé más prudente. Yo tengo más paciencia que tú. Juan es más entendido que su hermano. Hacer es más que decir. Más lejos. Más a propósito. U. t. con el art. deter.* en todos sus géneros y números, formando el superlativo relativo. *Antonio es el más apreciable de mis amigos. Catalina y Elena son las más inteligentes de mis alumnos. Esto es lo más cierto. Estos árboles son los más hermosos, y estas flores, las más vistosas.*
2. adv. comp. Denota exceso indeterminado con relación a una cantidad expresa. *En esta batalla murieron más de dos mil hombres. Son más de las diez.*
3. adv. comp. Denota idea de preferencia. *Más quiero perder el caudal que perder la honra.*
4. adv. comp. En exclamaciones ponderativas, muy, tan. *¡Qué casa más bonita tienes!*

(...) (tomado de <http://lema.rae.es/drae/?val=extramas>)

Conforme las definiciones señaladas el término analizado en su conjunto da una idea de grandeza, de algo extra en los productos que protege a saber: “*Papel sanitario, servilletas de papel, pañuelos desechables hechos de toallas de papel, papel para secar las manos, toallas*”



*de papel para la cocina, papel higiénico, papel facial*”, dando una idea al consumidor que los productos que se ofrecen tengan cualidades y características “extra” del resto de productos en clase 16, por lo que efectivamente no cumple con lo dispuesto en el artículo 7 inciso g). Considera este Tribunal que en el presente caso no aplica el inciso d) señalado por el a quo pues el signo propuesto no es descriptivo del producto. No obstante, independientemente de que ideológicamente la yuxtaposición de las palabras EXTRA-MAS atribuyen en principio una especial cantidad o cualidad; ya se ha identificado que el consumidor promedio no llega a asociar productos específicos con este tipo de adjetivos atributivos, tanto así que cuando se asocian a un término distintivo pueden otorgarse para su inscripción. El asunto es que por sí solos cada uno de estos signos no tiene la distintividad necesaria para asociarse a un producto o servicio, por lo que procede confirmar la resolución recurrida.

Con relación a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado el signo solicitado es carente de distintividad y en el presente caso se observa que el solicitante los ofrece en un formato yuxtapuesto pretendiendo con ello un signo de fantasía, casi en una denominación arbitraria, no obstante comparte este Tribunal que tal yuxtaposición de palabras, no es posible al consumidor promedio separarlas por su claro significado a nivel fonético, por lo que tal conformación yuxtapuesta tendría en este caso la misma suerte de sus componentes: la falta de distintividad.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Apoderado Especial para este acto de la compañía **SCA CONSUMIDOR MÉXICO Y CENTROAMÉRICA S.A DE CV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con tres minutos cuarenta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en su condición de Apoderado Especial para este acto de la compañía **SCA CONSUMIDOR MÉXICO Y CENTROAMÉRICA S.A DE CV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con tres minutos cuarenta y dos segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**