



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0138-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO
ULTRALAVABLE**

AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-10255)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0168-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y siete minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, vecino de San José, cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa Akzo Nobel Coatings International B.V., organizada y existente conforme a las leyes del Reino de los Países Bajos, domiciliada en Christian Neeffestraat 2, 1077 WW Ámsterdam, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:51:54 horas del 10 de enero de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Zürcher Blen, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

ULTRALAVABLE

en clase 2 para distinguir pinturas; revestimientos; barnices; lacas; diluyentes para pinturas; diluyentes para revestimientos; diluyentes para barnices; diluyentes para lacas; materias colorantes para uso en pinturas; colorantes; sustancias colorantes; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; preparaciones para imprimación (en forma de pinturas); tintes para madera.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- El análisis de conjunto de los elementos denominativos que conforman el signo hace ver que este evoca una idea que no tiene relación con los productos. Ese carácter evocativo la hace registrable.

2- El consumidor no se verá engañado al estar frente al signo.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos



probados y no probados.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas, 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, 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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:



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.

[...]

En el ámbito de los productos del listado en clase 2, sea pinturas, colorantes y productos anticorrosivos, la característica de "ser lavable" es deseada, ya que su funcionalidad consiste principalmente en cubrir superficies con la finalidad de protegerlas y embellecerlas, y la posibilidad de que dichas superficies puedan lavarse sin sufrir deterioro hace que su mantenimiento sea más fácil y duradero. El elemento ULTRA agrega la idea de que la cualidad de lavable se da en un grado mayor al normal.

Así, el signo ULTRALAVABLE transmite directa y llanamente una descripción de características deseables de los productos, sin otros elementos que aporten aptitud distintiva al signo, y por ende carece de aptitud distintiva, por lo que incurre en las prohibiciones de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Respecto de los alegatos del recurrente, la palabra ULTRALAVABLE, lejos de ser evocativa, transmite directa y llanamente una idea que,



respecto del listado de productos propuestos, tan solo describe una característica deseada de ellos, sea que las superficies tratadas puedan lavarse repetidamente sin sufrir deterioro.

En relación con el alegato respecto a que el signo propuesto no es engañoso, se recuerda al apelante que, en ningún momento, la administración registral ha rechazado por esa causa, por lo que no se ahonda en dicho sentido.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Harry Zürcher Blen representando a Akzo Nobel Coatings International B.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:51:54 horas del 10 de enero de 2024, la que en este acto se confirma. 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Ivc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. OO.41.53

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN