

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0411-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “1 ENROLLA, 2PRESIONA, 3 LISTO (DISEÑO)”

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-1652)

Marcas y otros signos

VOTO 0662-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, abogado, cédula de identidad 1-415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado de la empresa SCA HYGIENE PRODUCTS AB, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:47 horas del 20 de junio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 23 de febrero de 2017 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la compañía SCA HYGIENE PRODUCTS AB, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “1 ENROLLA, 2PRESIONA, 3 LISTO”, diseño:



En clase 05 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones absorbentes higiénicas, toallas sanitarias, tampones, toallas, fundas para su uso como protección ante la menstruación o la incontinencia; toallas sanitarias; paños sanitarios; preparaciones para la higiene vaginal (médico); protectores diarios; toallitas húmedas (médico)”*.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:44:47 horas del 20 de junio de 2017, resolvió: “POR TANTO [...] Se resuelve: Rechazar la marca solicitada para inscripción [...]”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 28 de junio de 2017, el Lic. Zurcher Blen, representante de la empresa SCA HYGIENE PRODUCTS AB, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:31:45 horas del 3 de julio de 2017, resolvió: “[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo [...]”

QUINTO. A la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal, no tiene hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó con base en la normativa, doctrina y jurisprudencia, que el distintivo propuesto “1 ENROLLA, 2 PRESIONA, 3 LISTO (DISEÑO)”, en clase 05 internacional, presentado por la compañía SCA HYGIENE PRODUCTS AB, incurre en las prohibiciones contenidas en el artículo 7 literales d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), porque que utiliza términos descriptivos respecto de la forma de utilizar los productos que se pretenden proteger y comercializar, por ende, carece de la distintividad requerida para su protección, procediendo de esa manera su rechazo.

Por su parte, el representante de la empresa SCA HYGIENE PRODUCTS AB., alegó los siguientes agravios: 1.- Que la marca no se confunde con ninguna otra existente y al contener esa cualidad dice tiene distintividad. Que la identifica por sí sola frente a otro igual sin que se confunda. Es original y novedosa y cumple con los requerimientos para ser protegida. Rechaza el criterio del Registro, porque la marca no representa la forma común para referirse a los productos que se desean proteger. 2.- Menciona el principio de Unicidad. Refiere a que la inscripción de un signo debe analizarse en forma conjunta, que así la percibe el consumidor, este ve toda la marca y no se detiene a fraccionarla, ni a preguntarse su significado. Al analizarla en forma conjunta hace que sea distintiva. 3.- Dice que es una marca evocativa. Representa un producto o servicio determinado el cual activa la imaginación de una persona y la hace recordar con facilidad alguna sensación o recuerdo similar. Dice que sin

describir el producto, le da una idea clara al consumidor que deberá usar su imaginación para relacionar la marca con los productos. Por lo anterior, solicita se acoja el presente recurso de apelación y se continúe con el trámite de la solicitud de registro presentada por su mandante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas 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.”*

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, 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: *“[...] 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 [...]”*

Tal y como se depende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado es descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. En este mismo sentido, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registraci3n o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es: *“[...] aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo [...]”* (Voto 93-2005 de este Tribunal, de las 10:45 horas del 6 de mayo del 2005).

Bajo esta perspectiva, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe examinar 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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen se logra determinar que la marca solicitada por la empresa SCA HYGIENE PRODUCTS AB, bajo el denominativo:



para la clase 5 internacional: para proteger y distinguir: *“Preparaciones absorbentes higi3nicas, toallas sanitarias, tampones, toallas, fundas para su uso como protecci3n ante la menstruaci3n o la incontinencia; toallas sanitarias; pañ3s sanitarios; preparaciones para la higiene vaginal (m3dico); protectores diarios; toallitas h3medas (m3dico)”*.

Como se desprende, las palabras empleadas en el signo que se pretende proteger y comercializar muestran al consumidor los pasos que debe seguir para utilizar el producto, describe un procedimiento, con lo cual, le proporciona una caracter3stica o particularidad a los productos y es ante dicha indicaci3n, que se denota la ausencia del requisito indispensable que es la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable.

En consecuencia, el signo propuesto recae en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 7 literales d) y g) de la Ley de Marcas, por razones intrínsecas, procediendo el rechazo de la solicitud.

El representante de la compañía recurrente señala que el signo propuesto por su mandante no se confunde con ninguna otra marca existente y que al contener esa cualidad tiene distintividad. Que la identifica por sí sola frente a otro igual sin que se confunda. En consecuencia, es original y novedosa, por ende, cumple con los requerimientos para ser protegida. Al respecto, cabe señalar al recurrente que pese a lo indicado en sus agravios el signo propuesto por su mandante no es distintivo, ni es novedoso, por cuanto, se limita a enunciar los pasos de un proceso. En él, prevalece el elemento denominativo, es el que destaca, pero no le da la distintividad suficiente al signo; el elemento gráfico tampoco aporta distintividad. No es novedoso, se limita a describir unos pasos de un proceso y a representarlos en forma gráfica. Aunado a ello, es importante aclarar al petente que la distintividad contenida en un signo marcario nos refiere a la capacidad de distinguir un signo de otros de su misma especie, clase o naturaleza, es decir, que le proporcione diferenciación siendo esta precisamente la cualidad que se busca proteger. En razón de lo indicado este Tribunal rechaza las argumentaciones del recurrente.

Agrega, el representante de la compañía SCA HYGIENE PRODUCTS AB, que el Registro debió aplicar el principio de Unicidad. Respecto de este refiere a que la inscripción de un signo debe analizarse en forma conjunta, que de esa manera la percibe el consumidor, este ve toda la marca y no se detiene a fraccionarla, ni a preguntarse su significado. Agrega que al analizarla en forma conjunta, hace que sea distintiva. Respecto de lo señalado por el recurrente, cabe advertir que, visto el signo en su conjunto, es claro que el mismo describe un proceso tanto de manera gráfica como de forma semántica, aunque no necesariamente dicho proceso esté tan claro para los consumidores a los que se dirigen, sea este un consumidor medio o uno más especializado.

Asimismo, obsérvese:



que el denominativo empleado dice: **1 enrolla** y en la primera imagen aparece un rollo, luego dice: **2 presiona** y en la segunda imagen aparecen unas manos con un paquete, luego dice: **3 listo** y la tercera imagen ni siquiera es muy clara. Ahora, se advierte que habla de un proceso cuyos pasos que no necesariamente parecen cumplirse en los productos que busca proteger. Ello aunado, a que la propuesta empleada por si sola se fragmenta, según los pasos e imágenes a considerar, bajo palabras claras y concretas. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones de la apelante.

Señala el apelante que la marca propuesta es evocativa, ya que representa un producto o servicio determinado el cual activa la imaginación de una persona y la hace recordar con facilidad alguna sensación o recuerdo similar. Que sin describir el producto le da una idea al consumidor que deberá usar su imaginación para relacionar la marca con los productos. Respecto de ello, cabe acotar que el signo peticionado no es evocativo, es descriptivo de un proceso poco claro en cuanto a los productos que busca proteger y esto puede causar engaño en el consumidor medio e incluso en el especializado al que van dirigidos algunos de los productos. Ello, en razón de que describe unos pasos, pero no describe ni los productos a proteger, ni califica estos, por ende, no es descriptiva de los productos a proteger y tampoco es evocativa. En consecuencia, se rechazan sus agravios en dicho sentido. Lo anterior, conforme la aplicación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, tal y como fue determinado por el Registro y es criterio que comparte este Tribunal de alzada.

Por las consideraciones dadas este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Harry Zurcher Blen, apoderado de la empresa SCA HYGIENE PRODUCTS AB, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:47 horas del 20 de junio de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. Harry Zurcher Blen, apoderado de la empresa SCA HYGIENE PRODUCTS AB, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:44:47 horas del 20 de junio de 2017, la que se confirma en todos sus extremos. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora