

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0476-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio**

**SCA HYGIENE PRODUCTS AB, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-1651)**

**Marcas y otros signos Distintivos**



***VOTO 0706-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costas Rica, a las dieciséis horas del once de diciembre de dos mil diecisiete.***

***Recurso de apelación*** interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **SCA HYGIENE PRODUCTS AB.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:25 horas del 16 de junio de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el día 23 de febrero de 2017 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, en autos indicados, solicitó la

inscripción de la marca de fábrica y comercio , 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.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de prevención de las 15:09:40 horas del 06 de marzo de 2017, le previene al apoderado especial de la compañía **SCA HIGIENE PRODUCTS AB.**, las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, a efecto de que proceda a subsanarlas dentro del plazo de treinta días establecido por ley. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de abril de 2017, el solicitante contesta lo pedido.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:01:25 horas del 16 de junio de 2017, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “**...POR TANTO** Con base en las razones expuestas **...SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción ...**”.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 12 de julio de 2017, el licenciado **Harry Zurcher Blen**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida y una vez otorgada por parte de este Tribunal la audiencia de reglamento expresó agravios.

**QUINTO.** 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Mora Cordero, 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 citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos descriptivos respecto de la forma de utilizar los productos que se pretenden proteger y comercializar, que no aportan la distintividad necesaria para obtener protección registral.

Por su parte, el representante de la compañía **SCA HYGIENE PRODUCTS AB.**, dentro de sus agravios manifestó que: 1.- Que la marca solicitada al poseer los términos “**1 ENROLLA-ROLL. 2. PRESIONA-PRESS. 3. LISTO-GO**”, hacen que no se confunda con ningún otro signo existente y al poseer esa cualidad, la marca contiene el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un servicio sin que se confunda con otro igual o similar. 2.-La marca solicitada es distintiva, por la combinación de palabras debe analizarse como un todo y no fraccionando sus elementos, como dispone la legislación y al estar compuesta por varios términos y elementos figurativos queda grabada en la mente del consumidor como un todo y no únicamente por uno de sus términos. 3.- Que la marca solicitada cumple con los requerimientos para ser protegida., resultando ser una yuxtaposición de palabras, original y novedosa. 4.- Dice que es una marca evocativa, ya que, sin describir el producto le da una idea al consumidor el cual deberá utilizar su imaginación para relacionar la marca con los productos que se pretenden proteger, sin embargo, en ningún momento de manera directa y clara se informa al mismo tiempo de las instrucciones o

características del producto. 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.

**TERCERO. 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.**”* (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:*

*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 trate.*

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

Tal y como se desprende 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 funci3n de su aplicaci3n a 3stos, de manera tal que cuanto m3s gen3rico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo ser3. Es as3 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 compa1a



**SCA HYGIENE PRODUCTS AB**, bajo el denominativo: **Enrolla-Roll** 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; pa1os sanitarios; preparaciones para la higiene vaginal (m3dico); protectores diarios; toallitas h3medas (m3dico)”*; no es susceptible de registraci3n, como se desprende, las palabras empleadas en el producto que se pretende proteger y comercializar muestran al consumidor los

pasos que debe seguir para utilizar el producto, sea, describe su procedimiento, con lo cual, proporciona una característica o particularidad a los productos y es ante dicha indicación que se denota la ausencia del requisito de distintividad 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 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por razones intrínsecas, procediendo el rechazo de la solicitud.

**CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** El representante de la compañía recurrente señala que el signo propuesto por su mandante al poseer los términos “**1 ENROLLA-ROLL. 2. PRESIONA-PRESS. 3. LISTO-GO**”, hace que no se confunda con ningún otro signo existente y al poseer esa cualidad, la marca contiene el elemento de 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 procedimiento. 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 procedimiento 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, sea, 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. 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. Y 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 procedimiento tanto de manera gráfica como de forma



semántica; 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 clara en el mensaje que pretende dar al consumidor.

Este procedimiento que se presentan como propuesta marcaria, se encuentra fragmentado de manera tal que no permitirá al consumidor relacionar los productos a proteger con el signo lo que la hace como ya se ha mencionado en una propuesta sin carácter distintivo. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones da 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 petitionado no es evocativo, es descriptivo de un procedimiento poco claro en cuanto a los productos que busca proteger y esto puede causar confusión en el consumidor medio e incluso en el especializado al que van dirigidos algunos de los productos. 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 y Otros Signos Distintivos, 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 licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la compañía **SCA HYGIENE PRODUCTS AB.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:25 horas del 16 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, Ley No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 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 licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la compañía **SCA HYGIENE PRODUCTS AB.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:25 horas del 16 de junio de 2017, la que *se confirma* para que se deniegue



el registro de la marca , en **clase 05** del nomenclátor internacional. 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. –**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*