

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0457-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo NEVE (diseño)

Kimberly-Clark Worldwide Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2531-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 320-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de abril de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Kimberly-Clark Worldwide Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, cinco segundos del veintinueve de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de marzo de dos mil doce, el Licenciado Tristán Trelles, representando a la empresa Kimberly-Clark Worldwide Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 16 de la nomenclatura internacional, para distinguir toallitas faciales y de baño.

SEGUNDO. Que en fecha veinte de noviembre de dos mil doce, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, representando a la empresa SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las quince horas, veintiocho minutos, cinco segundos del veintinueve de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha diecisiete de mayo de dos mil trece, la representación de la empresa Kimberly-Clark Worldwide Inc. planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución final antes indicada, habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las trece horas, cincuenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del veinticuatro de mayo de dos mil trece.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V., las marcas de fábrica y comercio:



- a.  , registro N° 199000, vigente hasta el dieciséis de febrero de dos mil veinte, para distinguir en la clase 16 papel sanitario, servilletas de papel, toallitas desechables hechas de papel, toallas de papel para secar las manos, toallas de papel para uso en la cocina, papel higiénico, papel facial, pañales desechables no para incontinentes, cuadernos (folios 10 y 11).
- b. **NEVAX**, registro N° 201953, vigente hasta el dos de julio de dos mil veinte, para distinguir en clase 16 papel sanitario, servilletas de papel, toallitas desechables hechas de papel, toallas de papel para secar las manos, toallas de papel para uso en la cocina, papel higiénico, papel facial, pañales desechables no para incontinentes, cuadernos (folios 12 y 13).



c. , registro N° 196414, vigente hasta el trece de noviembre de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 16 papel sanitario, servilletas de papel, toallitas desechables hechas de papel, toallas de papel para secar las manos, toallas de papel para uso en la cocina, papel higiénico, papel facial, pañales desechables no para incontinentes, cuadernos (folios 16 y 17).

2- Que el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, República de El Salvador, por resolución de las nueve horas del veintinueve de noviembre de dos mil trece, en proceso común de nulidad de inscripción de marca de SCA Consumidor México y Centroamérica S.A. de C.V. contra Kimberly-Clark Worldwide Inc, tuvo por demostrada la notoriedad de la marca NEVAX en el mercado salvadoreño y para productos del sector del papel de limpieza (folios 142 a 149).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscritos y el solicitado, y que los productos son unos idénticos y los demás altamente relacionados, acoge la apelación y deniega el registro pedido. Por su parte, el recurrente alega que hay diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el a

quo. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados.

Este Tribunal considera que si bien los signos bajo cotejo son (excepto uno) del tipo mixto, ya que incluyen palabras y dibujos, el elemento central que concentra la aptitud distintiva en ellos lo son sus elementos literales, sea NEVAX y NEVE, ya que éstas palabras son las que el consumidor habrá de recordar a la hora de realizar su acto de consumo, y a través de ellas es que se referirá al producto que desea consumir. Entonces, si bien el apelante indica la existencia de diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, basa dicha diferencia en las letras -AX y -E con que terminan los signos bajo cotejo, pero al ser idénticas sus primeras tres letras y además estar colocadas en la misma posición, sea NEV-, esto hace que los signos sean muy similares en los niveles gráfico y fonético. Sobre el cotejo ideológico, al ser NEV- el radical de las palabras relacionadas con “nieve”, por ejemplo en las palabras NEVAR, NEVADA, NEVADO, y al ser por lo general las toallas de color blanco, color de la nieve, se puede detectar que este elemento es evocativo e influye en el consumidor para facilitar la confusión, mas en este caso como se indicará más adelante el análisis debe ser más riguroso por tratarse de una marca declarada como notoria en uno de los países de la Unión de París.

En cuanto a los productos, los solicitados ya se encuentran contenidos entre los que se distinguen con las marcas registradas, por lo que a este respecto hay identidad.

La doctrina ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por

las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”

Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada **contrario sensu**, ya que la identidad apuntada entre los productos, y los signos cotejados no son lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, por ende no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita su coexistencia registral.

De esta forma, al estar registrada y vigente en Costa Rica la marca NEVAX, está es oponible de pleno derecho; ya que lo cotejado se encuentra dentro de los límites del principio de especialidad gracias a la identidad de los productos. Adicionalmente, considera este Tribunal importante resaltar que, de acuerdo a la documentación que consta en el expediente, la marca NEVAX fue declarada como notoria en El Salvador (hecho probado 2), y siendo que el sistema marcario costarricense brinda protección jurídica a las marcas que son notorias en cualquier país parte de la Unión de París, como lo es ésta nación centroamericana, el rechazo al signo que se pide inscribir sirve además como medio para evitar que se llegue a dar una aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas registradas, o que se llegue a considerar que están conexas en alguna forma, riesgo que como se explicó, ha sido confirmado por este Tribunal.

A lo anterior aunamos que, visto el documento que consta a folio 141, considera este Tribunal que, en este caso, la marca opuesta es una marca notoria, por haber sido así declarada en El Salvador (hecho probado 2), y por ende procede aplicar también como causal de rechazo el artículo 8 e) de la Ley de Marcas, ya que el signo propuesto para registro constituye una reproducción parcial de esa marca que es notoria en un país miembro

del Convenio de París, ya que resulta susceptible de confundir al consumidor o hacerlo pensar que los orígenes empresariales de unos y otros productos están relacionados, dándose un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Por todo lo anterior, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas, la Administración Registral debe dar protección a la marca inscrita sobre el registro ahora solicitado, y aplicar los artículos 8 incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas, e incisos a), c), e) y g) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derecho previo de tercero. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa Kimberly-Clark Worldwide Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, cinco segundos del veintinueve de abril de dos mil trece, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro



como marca del signo . 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36