



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0334-TRA-PI

Solicitud registro de la marca de fábrica “TECNOLOGÍA SMART CUT (DISEÑO)”

KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1106-2015)

Marcas y otros Signos

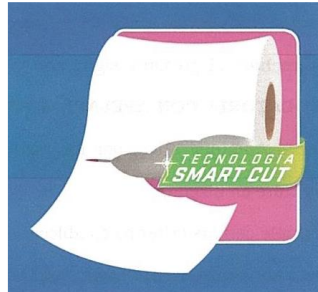
VOTO N° 0747-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del primero de octubre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-627-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y dos minutos con un segundo del treinta de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 09 de febrero 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa **KIMBERLY– CLARK WORLDWIDE, INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Wisconsin, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**TECNOLOGÍA SMART CUT (DISEÑO)**”



En **clase 16** internacional, para proteger y distinguir; *“Papel higiénico y toallas de papel.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y dos minutos con un segundo del treinta de marzo de dos mil quince, resolvió; *“... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada **“TECNOLOGÍA SMART CUT (DISEÑO)”** para la clase 16 internacional.”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 13 de abril de 2015, la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa **KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, tres minutos con cuarenta y ocho segundos, resolvió; *“... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ...”*, y por medio del auto de las doce horas, cinco minutos con cuarenta y ocho segundos, dispuso; *“... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, ...”*

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución que se impugna, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC.**, al determinar que el signo propuesto “**TECNOLOGÍA SMART CUT (DISEÑO)**” para la **clase 16** internacional, carece de actitud distintiva necesaria para obtener protección registral, por cuanto es un signo descriptivo que le otorga características al producto que pretende proteger, por lo que dicha característica hace que el signo carezca de la distintividad requerida para obtener protección registral, y en consecuencia no es susceptible de registro por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la empresa **KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC.**, argumentó que la marca de su representada si cumple con los criterios que establece la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Agrega, que la marca debe ser analizada en su conjunto, indivisible y no por cada uno de sus elementos. Que de la marca se puede notar fácilmente que hace un uso muy particular de varios términos y un elemento gráfico que conlleva a una combinación específica de esos términos para conformar una frase atractiva que genera una distinción inequívoca del producto ofrecido al consumidor. Además, indica que es totalmente inapropiado que el Registro de la Propiedad Industrial rechazara la marca argumentando que está compuesta por términos comunes cuando la mayor parte de los signos utilizan vocabulario común. Que el ordenamiento jurídico no prohíbe la



inscripción de términos sugestivos, que sugieren alguna característica del producto sin describirlo, tal y como lo es la marca de su representada.

Agrega, la parte recurrente que la marca “**TECNOLOGÍA SMART CUT (DISEÑO)**” propuesta por su representada, es una frase fantasiosa ya que no despierta la idea que conlleve a identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los productos que se desean proteger. Adicionalmente, señala que no se puede obviar el uso de atributos tipográficos, color y ubicación especial que le brinda distintividad al signo y en consecuencia el signo propuesto no infringe el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas. Por lo anterior solicita se revoque la resolución apelada, y se ordene la continuación del trámite correspondiente.

TERCERO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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)

En este sentido, 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:



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

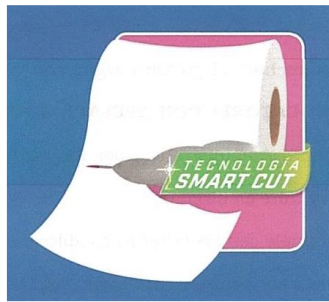
*... **d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. ... g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”** (agregada la negrilla)*

Tal y como se desprende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En este mismo sentido, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración 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 No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.***

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 registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa el signo propuesto por la empresa **KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC**, denominado **“TECNOLOGÍA SMART CUT”**, bajo el diseño:



en **clase 16** internacional, para proteger; **“Papel higiénico y toallas de papel.”** (v.f 1).

Tal y como se puede observar, la propuesta **“TECNOLOGÍA SMART CUT”**, se encuentra compuesto por un término en idioma español **TECNOLOGÍA** y dos palabras en idioma inglés **SMART CUT** que traducidas al español significan **“CORTE INTELIGENTE”** frase que de manera conjunta **“TECNOLOGIA CORTE INTELIGENTE”** y el diseño empleado, el cual consiste en un rollo de papel inserto en un dispensador, no solo le proporciona una cualidad o característica al producto que se desea proteger, sino que además, hace que la propuesta empleada sea totalmente genérica, por ende, se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable.

En este sentido, no podríamos obviar que la propuesta **“TECNOLOGÍA SMART CUT”**, sea, **“TECNOLOGIA CORTE INTELIGENTE”** utiliza dentro de su conformación gramatical términos genéricos o de uso común, que no pueden ser apropiables por parte de terceros, ya que ello limitaría a los demás comerciante a poder utilizarlos dentro de sus propuestas. Recordemos, que estos elementos genéricos o de usanza común pueden ser empleados como complemento en las propuestas, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales que le proporcionen la actitud distintiva necesaria para poder obtener protección registral.

Lo anterior, en apego con lo que dispone el artículo 28 del precitado cuerpo normativo, que en lo de interés dispone; **“... Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el**



comercio.”, ello en concordancia con lo que establece el artículo 24 inciso b) de su Reglamento, que al efecto dice; *“En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; ...”*, de los citados numerales se extrae, que la protección de un signo no se extiende a los elementos genéricos.

De tal forma, que al ser las palabras **“TECNOLOGÍA SMART CUT”**, sea, **“TECNOLOGIA CORTE INTELIGENTE”** términos bajo esa connotación y los únicos elementos que conforman el signo pedido, lo que procede es el rechazo de este, ante la inexistencia del contenido de distintividad. Asimismo, el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 en cuanto al carácter distintivo de un signo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Así las cosas, cabe destacar que la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, como lo es la frase empleada **“TECNOLOGÍA SMART CUT”**, sea, **“TECNOLOGIA CORTE INTELIGENTE”** sino de características que relacionadas con el producto a proteger lo hace descriptivo, situación que tal y como fue determinada vicia el signo solicitado, siendo procedente el rechazo con fundamentado en la aplicación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como fue determinado por el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Tribunal de alzada.

Ahora bien, en cuanto al argumento indicado de que la marca propuesta por su representada debió ser analizada en su conjunto y no por cada uno de sus elementos. Además, de que hace un uso muy particular de varios términos y un elemento gráfico que conlleva a una combinación específica para así conformar una frase atractiva que genera una distinción inequívoca del producto ofrecido al consumidor. Al respecto, cabe destacar que los examinadores realizan el análisis integral de los signos marcarios y bajo un marco de calificación basado en la ley, con el fin de determinar la registrabilidad o no un signo.



Para el caso bajo examen, si bien nos encontramos ante un signo mixto, compuesto por diversos elementos en su conformación como se indica, ello por si solo no le proporciona la actitud distintiva necesaria, dado que su inadmisibilidad operó en virtud de que la propuesta como se indicó líneas arriba está conformado por términos genéricos que infieren de manera directa en una característica del producto que se pretenden comercializar, por ende, carece de la aptitud distintiva necesaria para obtener protección registral.

Por otra parte, debe recordar que el hecho de que el signo propuesto contenga elementos denominativos y gráficos como lo externa la recurrente, no es una circunstancia que le proporcione por si solo la distintividad necesaria, en virtud de que como se indicó líneas arriba su análisis se realiza de manera conjunta integrando la parte gráfica con la denominativa, pero prevaleciendo la parte denominativa y de ahí es que se establece su aptitud distintiva. Por lo que en este sentido sus manifestaciones no son acogidas.

Ahora bien, respecto de que el signo propuesto por su representada es sugestivo. Debemos indicar en este sentido, que los signos evocativos son aquellos que poseen la capacidad de transmitir en la mente del consumidor una imagen o una idea sobre el producto que se pretende comercializar, lo cual implica llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.

En este mismo sentido el Tribunal ha señalado, que:

“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca



o signo y el producto o servicio”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).

Situación que como ha sido determinada no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el signo propuesto infiere de manera directa al producto que se pretenden comercializar, por ende, carente de actitud distintiva de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Asimismo, externa la recurrente que la marca “**TECNOLOGÍA SMART CUT (DISEÑO)**” propuesta por su representada, es una frase fantasiosa ya que no despierta la idea que conlleve a identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los productos que se desean proteger y que adicionalmente el uso de atributos tipográficos, color y ubicación especial le brinda distintividad suficiente al signo. En cuanto al citado argumento, es importante indicar al recurrente que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar algún significado de este, situación que no ocurren en el presente estudio dado que el signo pese a estar conformado por un término en idioma español como lo es la palabra “tecnología” y dos vocablos en inglés sea, “smart cut” que traducidas aluden a la dicción “corte inteligente” que valga acotar, son de fácil traducción e interpretación para el consumidor medio, por ejemplo, *xerox* para fotocopadoras. Por lo anterior, no podríamos considerar que sea una denominación que ostente dicho atributo. Razón por la cual sus manifestaciones no son atendibles.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de instancia, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la empresa **KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y dos minutos con un segundo del treinta de marzo de dos mil quince, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.



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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa **KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta y dos minutos con un segundo del treinta de marzo de dos mil quince, la que en este acto se confirma, y se proceda con el rechazo de la solicitud del signo marcario “**TECNOLOGÍA SMART CUT (DISEÑO)**”, en clase 16 internacional. 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.-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.