



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0206-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “MICRO TEJIDO” (DISEÑO)

KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2172-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 783-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la compañía **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos seis segundos del tres de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el trece de marzo de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la compañía **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC**, sociedad



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

organizada bajo las leyes de Delaware Estados Unidos, domiciliada en 401 North Lake Street,



Neenah Wisconsin 54956, solicitó la inscripción de la marca de comercio

La marca consiste en un diseño de una etiqueta de color azul. En la parte superior destaca un cachorro de perro con su cara mirando hacia abajo y sus patitas delanteras junto a su rostro. Debajo, en la parte superior izquierda en letras de color amarillo se lee la frase NUEVA TECNOLOGÍA, seguida de los términos MICRO-TEJIDO en letras estilizadas de color blanco. Bajo esta leyenda, hay tres círculos concéntricos según se describe: el círculo exterior es de color azul y en él se lee los términos RENDIMIENTO, ABSORCIÓN Y RESISTENCIA en letras estilizadas de color blanco separados por el signo de suma (“+”) en color amarillo, el círculo medio es de color celeste y parece que no cierra y el círculo central es de color blanco y muestra un “tejido” del mismo tono. El final de la etiqueta cierra con la frase CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA, en letras estilizadas de color blanco, para distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional:”Pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel y servilletas de papel para la mesa.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos seis segundos del tres de febrero de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintidós de febrero de dos mil diez la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, interpuso recurso de apelación



contra la resolución final antes referida.

CUARTO . 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC** por haber considerado "(...) d) que la marca analizada en su integridad carece de distintividad, al estar conformada por dos términos de uso común, que son perfectamente conocidos por la población en general (...) e) el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos declara como marca inadmisibile toda aquella que "No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica"; por lo que el signo presentado puede inducir a error al consumidor sobre el producto que pretenda adquirir, el cual en este caso son: "Pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel y servilletas de papel para la mesa" en clase 16 de nomenclatura internacional, por lo que dicho diseño no es lo suficientemente distintivo de los productos a proteger. Por último el hecho de que ya tengan



marcas registradas con la imagen del cachorro inserto, no le brinda derechos sobre futuras presentaciones con esa imagen; máxime que el signo solicitado se presenta como "Nueva Tecnología Micro-Tejido rendimiento +absorción +resistencia Con la máxima suavidad Acolchonadita (DISEÑO)" y en ningún momento se hace mención del término SCOTT, que es el término conocido con el cachorro presentado; además tratándose de símbolos mixtos como es este caso, es necesario decir que en la mente del consumidor no queda el diseño sino la parte denominativa. VI. En virtud de lo anterior, este Registro considera que el signo marcario propuesto contiene elementos poco distintivos y novedosos que relacionados a los productos que se desea proteger en clase 16 internacional, los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad. Que la marca propuesta resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos".

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la compañía **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC** argumentó que la marca solicitada sí cumple con los criterios establecidos en la Ley número 7978 para que un signo sea considerado como tal y que el signo debe ser analizado como un conjunto indivisible y no por cada elemento que lo conforma, es decir cada elemento por separado, siendo que el signo es novedoso ya que no solo no infringe derechos adquiridos por parte de terceros, sino que no existe logos similares inscritos por otras casas comerciales para los productos solicitados, señala que la marca no es descriptiva tal y como lo pretende indicar el Registro, y que para que así lo fuera tendría que indicar todos y cada uno de los productos solicitados en el diseño, lo cual no sucede en el diseño pretendido, tampoco puede afirmarse que la misma es genérica y que como antecedentes registrales destaca que su representada cuenta con una serie de marcas que han destacado la imagen del cachorro inserto en el diseño solicitado, con lo cual se ha convertido en un ícono identificable fácilmente por los consumidores para identificar los productos de



papela que fabrica y comercializa su representada en Costa Rica, además de que cuenta con varios registros marcarios, que denotan el crecimiento de ese ícono.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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, 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:*

(...)

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

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata ...” (Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos g) y j) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibile por razones



intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar 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 que 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.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,



no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, para proteger y distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional:” Pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel y servilletas de papel para la mesa.”

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la sociedad **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos seis segundos del tres de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma

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 Orgánico y 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 apoderada especial de la sociedad, **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

cuarenta y cuatro minutos seis segundos del tres de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

-