



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012--0098-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DISEÑO ESPECIAL” (3 y 5)**

**SCA HYGIENE PRODUCTS AB, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-7366)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 849-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la compañía **SCA HYGIENE PRODUCTS AB**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suecia y domiciliada en SE-405 03 Goteborg, Suecia, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, catorce segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de agosto de dos mil diez, el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, en **clases 3 y 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir: **Clase 3:** “productos para el cuidado de la piel, tales como crema para lavar, espuma para lavar, crema y espuma para lavar el área perineal, acondicionador, crema para limpiar, jabones, perfumes, aceites esenciales y geles, humectantes, lociones, toallas, desechables pre humectadas para lavarse impregnadas de químicos o compuestos para uso personal”. **Clase 5.** Artículos sanitarios absorbentes para utilizar en el período de menstruación, toallas sanitarias, tampones, toallitas protectoras, protectores, y pañales para adultos”.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, respecto a la solicitud de inscripción de la marca indicada, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciocho, diecinueve y veintidós de noviembre de dos mil diez, en las Gacetas números, doscientos veinticuatro, doscientos veintinueve y doscientos veintiséis, y dentro del plazo conferido, no se formularon oposiciones.

**TERCERO.** Que mediante resolución final dictada a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, catorce segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de diciembre de dos mil once, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado de la compañía **SCA HIGIENE PRODUCTS AB**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución referida anteriormente, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, veintiséis minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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, o a la validez 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 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Álvarez Ramírez; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probados el siguiente: **1.- ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la compañía **SCA HYGIENE PRODUCTS AB**, se encuentran inscritas las siguientes marcas: **Marca de comercio “SABA (DISEÑO)”**, bajo el registro número **187257** desde el 27 de febrero de 2009, vigente hasta el 27 de febrero de 2019, la cual protege y distingue en clase 5 internacional, “Toallas sanitarias femeninas”. (Ver folios 39 y 40 vuelto). **Marca de comercio “SABA diarios (DISEÑO)”**, bajo el registro número **190718** desde el 29 de mayo de 2009, vigente hasta el 29 de mayo de 2019, la cual protege y distingue en clase 5 internacional “Toallas femeninas”. (Ver folios 41 al 42). **Marca de fábrica “SABA (DISEÑO)”,** bajo los registros número: **163408, 163409, 163410, 163411, 163406, 163407**, desde el 23 de octubre de 2006, vigente hasta el 23 de octubre de 2016, la cual protege y distingue en clase 5 internacional “Toallas sanitarias, toallas sanitarias para la menstruación, tampones para la menstruación, calzones higiénicos para la menstruación, calzones absorbentes para incontinentes y cinturones para toallas”. (Ver folios 43 al 50 y 53 al 56). **Marca de comercio “SABA CONFORT (DISEÑO)”**, bajo los registros número: **145611, 145608 y 145609**, desde el 15 de marzo de 2004, vigente hasta el 23 de marzo de 2014, la cual protege y distingue en clase 5 internacional “Productos higiénicos, en particular toallas sanitarias femeninas”. (Ver folios 51 al 52, 57 al 58 y 59 al 60).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados relevantes en la decisión de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, por ser inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en razón que se desprende de su análisis y cotejo que tiene similitud gráfica con los signos inscritos de la marca “**SABA (DISEÑO)**”, “**SABA diarios (DISEÑO)**”, y “**SABA Confort (DISEÑO)**”, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que en el caso de las marcas SABA, registros número 163406, 163408, 163409, 163410, 163411, todas en clase 5, propiedad de Sancela, S.A. de C.V, fueron traspasadas por la compañía indicada a favor de su representada, SCA HYGIENE PRODUCTS AB, en las mencionadas marcas (ver prueba 1). Las marcas SABA CONFORT, registros 145608, 145609, 145610 y 145611, todas en clase 5, propiedad de SANCELA DE COSTA RICA, S.A., fueron traspasadas a favor de representada SCA HYGIENE PRODUCTS S.A. En el caso de las marcas SABA, registro número 187257 y SABA DIARIOS, registro número 190718, ambas en clase 5 y propiedad de SCA CONSUMIDOR CENTROAMERICANA S.A. fueron traspasadas por dicha compañía a favor de su representada SCA HYGIENE PRODUCTS AB. Por lo anterior, y en aras de la protección de los derechos marcarios de su representada, de la economía procesal, de la simplificación de trámites, y del cumplimiento de los fines para los cuales fue creado este Registro, solicita se tomen en consideración los traspasos mencionados para la continuación del trámite de inscripción de la marca de su representada.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De la documentación que consta en autos, puede observarse al folio 19 del expediente, que la representación de la sociedad apelante requirió al Registro de la Propiedad Industrial suspender el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, debido a que su representada presentó ante el Registro un traspaso de las marcas en mención, siendo, que el Registro aludido consignó bien el defecto (Ver folios 18 al 17), y mediante resolución de las 9:35:54 horas del 24 de marzo de 2011, deja en suspenso la solicitud de inscripción del signo pretendido para que se realizara el trámite del traspaso de las marcas inscritas “**SABA (DISEÑO)**”, bajo el registro número **187257**, “**SABA diarios (DISEÑO)**”, bajo el registro número **190718**, “**SABA (DISEÑO)**”, bajo los registros número: **163408, 163409, 163410, 163411, 163406, 163407**, y la **Marca de comercio “SABA CONFORT (DISEÑO)”**, bajo los registros número: **145611, 145608 y 145609**, que existían previamente y tenían conflicto con el distintivo solicitado, sin embargo, como puede apreciarse de los autos, transcurrieron más de seis meses, desde el dictado de la resolución de suspenso al dictado de la resolución final (Ver folios 20 y 21), y no se logró realizar dicha gestión en el tiempo establecido. No obstante, ya en segunda instancia por medio de las certificaciones de las marcas mencionadas (las cuales fueron prevenidas por este Tribunal a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, mediante resolución de las once horas, quince minutos del veinticuatro de abril de dos mil doce, y remitidas por el Registro el día tres de mayo de dos mil doce), queda demostrado, a través de los movimientos de transferencia (Anotación 2/76974 Status:), Asentado desde el 02/03/2012), y (Anotación 2/77476 Status: Asentado desde el 22/03/2012), que el traspaso fue realizado, y que actualmente todas las marcas pertenecen al mismo titular, sea, a la compañía **SCA HYGIENE PRODUCTS AB**, y por tanto, considera este Tribunal que al no haber conflicto, debe revocarse la resolución venida en alzada, y se ordena la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**” en clases **3** y **5** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 del 30 de mayo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la compañía **SCA HYGIENE PRODUCTS AB**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, catorce segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, la que en este acto se revoca, para ordenar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, en clases **3** y **5** de la Clasificación Internacional de Niza, Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina para lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz MORA*



## **Descriptores**

### **INCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.55**

### **SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE. EXAMEN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.25**