



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0470-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica “QuickAbsorb TECNOLOGIA (DISEÑO)”

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1620-2014)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 966-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 401 North Lake, Neenah, Wisconsin 54956, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con seis minutos y cincuenta segundos del dieciséis de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de febrero de 2014, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-0392-0470, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**QuickAbsorb TECNOLOGIA (DISEÑO)**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*toallas y servilletas de mesa amabas de papel*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con seis minutos y cincuenta segundos del dieciséis de mayo de dos mil catorce, rechazó la inscripción solicitada, ya que consideró que trasgredía el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de junio de 2014, la Licenciada **Milagro Chaves Desanti**, en su condición señalada, apeló la resolución referida expresando agravios, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad 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 de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica denominada **“QuickAbsorb TECNOLOGIA (DISEÑO)”**, en clase 01 de la nomenclatura internacional, argumentando que el signo marcario propuesto carece de distintividad al contener términos descriptivos, de uso común, inapropiables por parte de un particular, por lo que se considera violentado el artículo 7º incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, el recurrente apeló la resolución referida alegando que las marcas deben ser analizadas como un conjunto **indivisible** y no por cada elemento que las conforma, es decir, cada elemento por separado. Agrega que se puede notar fácilmente que el signo solicitado hace un uso muy particular de varios términos y elementos que conllevan a una combinación muy específica de estos dentro de un diseño especial. Señala que el Registro no puede obviar el uso de tipografía y el gráfico en la marca solicitada, sino también la combinación de los dos términos que componen la marca y su disposición que crean un conjunto. Concluye que es evidente que su representada no se reserva el uso exclusivo de la frase “**TECNOLOGIA QUICKABSORB**” aparte de cómo se muestra en el diseño solicitado, alegando la aplicación del artículo 28 de la Ley de Marcas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta dable señalar que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**QuickAbsorb TECNOLOGIA (DISEÑO)**”, fundamentado en el artículo 7º, incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que, para los productos que se pretenden proteger, se constituye 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. [...]*” pues la traducción del signo solicitado es “**TECNOLOGIA RAPIDA ABSORCIÓN**” y ello hace que sea carente de distintividad.

Este Tribunal considera que dicha frase describe una característica deseable de los productos que pretende proteger y distinguir, sea “*toallas y servilletas de mesa ambas de papel*”. Así las cosas, el uso de la parte denominativa en la marca propuesta “**QuickAbsorb TECNOLOGIA (DISEÑO)**” le da una descripción a los productos que desean proteger y distinguir, por ende violenta el inciso d) del artículo 7 citado.

Analizada en forma conjunta la marca propuesta, en el caso de referencia, y que si bien estamos ante un signo mixto, formado por las palabras “**QuickAbsorb TECNOLOGIA**



(DISEÑO)” y por una parte figurativa, tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de dichos términos y su diseño figurativo aluden directamente a una “*tecnología de rápida absorción*” para toallas y servilletas de mesa hechas de papel, y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo descriptivo de dichos vocablos, resultando tal y como lo estableció el Órgano a quo que tanto los elementos denominativos como figurativos son descriptivos, y por consiguiente carentes de aptitud distintiva para diferenciarse en el mercado de otros productos que tienen la misma característica o función y que están en el mercado, razón por la cual desde ninguna óptica resulta aplicable lo estipulado por el artículo 28 de nuestra Ley de Marcas, alegado por la aquí recurrente.

En razón de ello, para este Tribunal, la marca propuesta dentro de su contenido y a pesar de la apelante agraviar que no hace reserva de la parte denominativa, tiene claro que el signo indica “*tecnología de rápida absorción*”, términos que resultan descriptivos de una cualidad deseable de estos productos, sobre los que no es posible dar exclusividad, ya que corresponden a elementos que pueden utilizar los competidores que se dedican a la producción y comercialización de productos con tal cualidad.

Hace suyo este Tribunal, el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial al establecer lo siguiente:

[...] Sin lugar a duda el signo solicitado es analizado de forma conjunta, ya que se están tomando en cuenta tanto los elementos figurativos y denominativos, razón por la cual se determina que el signo con sus elementos denominativos Tecnología QuickAbsorb, resulta tener una fácil traducción al ojo perceptivo del consumidor medio, -aun y estando escrito como una sola palabra, pero cada una de ellas diferenciadas al empezar con mayúscula “QuickAbsorb”, y no precisamente como un término de fantasía- como TECNOLOGIA RAPIDO ABSORBBER es percibido claramente como TECNOLOGIA DE RAPIDA ABSORCIÓN, una característica



propia de la toallas y servilletas de papel, ya que el consumidor siempre busca que ese tipo de productos absorban pero además que esa absorción sea rápida, entonces la frase comprendida en el signo resulta ser descriptivo de la característica y función de los productos que pretende proteger en clase 16 internacional.

[...]

Pretender que la recurrente se apropie de esa característica y función común de la toallas y servilletas de papel –aunque no se reserve el uso exclusivo de la frase TECNOLOGÍA QUICKABSORB sigue formando parte integral del signo y a la vista del consumidor-, sería otorgarle un monopolio y ventaja frente al resto de competidores en el mercado que también protegen y promueven productos de igual o similar naturaleza, que a sus vez pueden conllevar a una competencia desleal que no debe ser permisible por parte de este Registro.

En este mismo orden de ideas aplica para los elementos figurativos comprendidos en el signo, ya que describen figurativamente exactamente la característica y función de l producto que se pretende proteger (“De manera que el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de sus registro deviene del vínculo o nexos que exista entre este y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque (sic) se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades ...” (González María Inés de Jesús y otros. Temas Marcarios, Livrosca C.A. Caracas, 1999, pág. 68) Tribunal Registral Administrativo, resolución de las diez horas del treinta de mayo del dos mil cinco, voto No. 116-2005), siendo entonces tanto los elementos denominativos como figurativos descriptivos, y por consiguiente carentes de aptitud distintiva para diferenciarse en el mercado de otros productos (toallas y servilletas de mesa ambas de papel) que tienen la misma característica o función que están en el mercado. [...])” (Resolución de las 13:46:23 del 6 de junio de 2014, visible a folios 23 al 25).

En este sentido, al ser el signo descriptivo no se considera distintivo, y le es aplicable la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar



un registro que “[...] *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” En igual sentido, el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley No. 7484 de 25 de marzo de 1995, indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintivo, lo que no se da en el presente caso.

Revisado el expediente y los argumentos de la apelante, este Tribunal concluye que se debe confirmar la resolución venida en alzada toda vez que el signo pretendido “**QuickAbsorb TECNOLOGIA (DISEÑO)**”, está constituido por palabras de fácil traducción y que describen una característica esperada en los productos que se pretenden proteger y distinguir. No es admisible el argumento de la recurrente al indicar que es un término de fantasía pues como consta a folio uno vuelto, su traducción es “rápido” y “absorber”, lo cual le da un significado a los dos términos utilizados que le excluye cualquier pretensión de legitimarlos como de fantasía, siendo que estos signos son aquellos que no tienen un concepto propio o específico.

En cuanto a que el signo propuesto se debe analizar en su conjunto y no dividido, se debe indicar que así se consideró, y al tener la conformación de conjunto un significado, ello hace que se determine precisamente que la marca describa una característica esperada de esta para los productos que protege y distingue.

Por ello, el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Conforme a las consideraciones, y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las trece horas con seis minutos y cincuenta segundos del dieciséis de mayo de dos mil catorce, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con seis minutos y cincuenta segundos del dieciséis de mayo de dos mil catorce, la cual se confirma, y en razón de ello se deniega la inscripción el signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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



Descriptor:

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca descriptiva**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**