

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0372-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA
DEL SIGNO**



KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-2948)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0508-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y siete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, vecina de San José, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la empresa KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, INC., organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en Neenah, Wisconsin, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:54:29 horas del 21 de julio del 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Miranda Urbina, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 3 para distinguir toallitas impregnadas para bebés (fibras ecológicas).

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo pedido por considerarlo genérico y de uso común, artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la empresa solicitante lo apela y argumentó que la marca solicitada es ECO FIBRAS en clase 3 internacional y distingue FIBRAS ECOLÓGICAS, siendo evidente que es de aplicación el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas, el cual permite precisamente el escenario que en este acto nos ocupa, es decir, que proteja los productos y servicios específicos contenidos en la denominación que compone el signo distintivo, evitando así confusión o engaño en el consumidor. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el registro de la marca pedida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas en su artículo 2 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.”*

Las objeciones que impiden la inscripción por razones intrínsecas derivan de la relación existente entre el signo y el producto y/o servicio que se pretende distinguir, porque contenga la suficiente aptitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado como marca y no como una mera indicación de características.

Los motivos intrínsecos de rechazo se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7°- 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. (...)

De acuerdo con la normativa citada, un signo es inadmisibile por razones intrínsecas cuando únicamente califique o se refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo distinguido.

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca.

Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115.



describe directa y llanamente una característica del producto, por cuanto la solicitante indicó que el producto está hecho a partir de fibras ecológicas, sin que el resto del diseño le aporte suficiente aptitud distintiva, ya que el color verde y las hojas tan solo refuerzan la idea de ecológico o sea que no es dañino o perjudicial para el medio ambiente.

En cuanto a los agravios señalados, relacionados con la aplicación del artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas, cabe señalar que su aplicación parte de la idea de que el signo propuesto contenga al menos un elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto, lo cual no sucede en el caso bajo estudio, ya que todo el conjunto es únicamente descriptivo de características, sin elementos que lo caractericen ante el consumidor y así este pueda entender que se trata de una

marca y no de una mera descripción relacionada a los materiales de los que están compuestas las toallitas impregnadas para bebés. En consecuencia, se rechazan sus agravios.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por María Gabriela Miranda Urbina representando a KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE, INC., en contra de la resolución de las 09:54:29 horas del 21 de julio del 2021, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omat/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69