

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0624-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COMFORT SLEEP”

COMFORT SLEEP S.A, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-3633)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0204-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas treinta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Maríanella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMFORT SLEEP S.A**, con cédula jurídica 3-101-736675 sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Pavas de la fábrica de alimentos Jacks ciento setenta y cinco metros oeste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:51:49 horas del 12 de octubre de 2017 .

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2017, la licenciada **Maríanella Arias Chacón**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COMFORT SLEEP**”, en clase 20 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*colchones, colchones de camas, colchones de espuma, colchones de paja, colchones de resortes, colchones inflables*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:51:49 horas del 12 de octubre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la marca Comfort Sleep solicitada para inscripción...”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de octubre de 2017, la licenciada **Mariánella Arias Chacón**, en representación de la empresa **COMFORT SLEEP S.A**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud del signo solicitado al considerar que la palabra **“COMFORT SLEEP** cuyo significado al español es “comodidad dormir” según la solicitante y para los productos que busca proteger en clase 20 internacional, describen una característica del producto y tiene un significado claro para el consumidor ya que comfort en inglés y en español son términos

muy similares y sleep es fácil de reconocer por el consumidor medio incurriendo en la prohibición del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, continúa señalando el Registro que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios acerca de las características de los productos a distinguir, por lo cual incurre en falta de distintividad, incurriendo en la causal del inciso g) del artículo 7 señalado.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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.”* (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**, en relación con situaciones que impidan su registración, 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 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, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa

distintividad se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad.

Constituyendo en palabras de uso común para los productos que pretende proteger, lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que conlleve a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Por su parte la recurrente indicó en su escrito de agravios que el signo considerado en su conjunto no es descriptivo de los productos a proteger, sino evocativo en cuanto al contenido de los mismos, agrega que en este caso la marca protege colchones, los cuales se usan para dormir pero a diferencia de las marcas descriptivas “comfort sleep” no es la forma usual en la que un consumidor se refiere a un colchón. Solicita revocar la resolución apelada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra a derecho, pues efectivamente el signo que según el mismo solicitante indica a folio 2 que su traducción es “COMODIDAD DORMIR” y protege en clase 20 de la clasificación internacional: “*colchones, colchones de camas, colchones de espuma, colchones de paja, colchones de resortes, colchones inflables*”, se desprende claramente la idea de los productos a proteger, careciendo de aptitud distintiva, lo que imposibilita al consumidor el poder diferenciarlos de otros que pertenecen a los competidores en el mercado. El signo es descriptivo de una característica deseable en un colchón (que es el producto a proteger) la comodidad al dormir. De hecho el término “comfort” es transparente en el idioma español para referirse a tal característica o efecto de ser confortable, que si bien no alude al producto de manera

directa si describe una característica del mismo lo cual es igualmente prohibida por el artículo 7 inciso d) y por tanto no tiene distintividad para ser utilizado como marca.

En cuanto al tema de la distintividad, este Tribunal en el Voto N° 089-2015 de las diez horas cuarenta minutos del veintidós de enero del dos mil quince, en cuanto al tema analizado indicó “(...) la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo pretendido, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo “**COMFORT SLEEP**” para los servicios a proteger en clase 20 es carente de distintividad.

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón la apelante al afirmar que el signo es evocativo, más bien en el presente caso nos encontramos en presencia de un signo descriptivo de las características de los productos a distinguir toda vez que los términos Comfort Sleep describen una característica deseable del producto pues un colchón debe ser confortable, siendo esos términos de fácil reconocimiento por parte del consumidor y al ser la marca descriptiva es carente de distintividad, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**COMFORT SLEEP**”, para proteger y distinguir en clase 20 de la clasificación internacional: “*colchones, colchones de camas, colchones de espuma, colchones de paja, colchones de resortes, colchones inflables*”, no puede permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la apelante, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMFORT SLEEP S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:51:49 horas del 12 de octubre de 2017, la cual 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, N° 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMFORT SLEEP S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:51:49 horas del 12 de octubre de 2017, la cual en este acto se confirma, denegando la inscripción solicitada. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55