



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0661-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo SMARTER, COOLER, BETTER**

**Serta Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4102-2012)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0096-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Serta Inc., organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, seis segundos del veinte de junio del dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de mayo de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Serta Inc., solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo **SMARTER, COOLER, BETTER**, en clase 20 de la clasificación internacional para distinguir bases para colchones, colchones y almohadas.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, seis segundos del veinte de junio del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de junio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución 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, 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, 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. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo resulta ser descriptivo de características y engañoso respecto de los productos propuestos, rechaza lo solicitado. Por su parte el apelante alega que se realiza una traducción antojadiza, que el signo es de fantasía, que no califica sino que sugiere lo que se protegerá, y que la jurisprudencia del Tribunal Registral se ha inclinado por el registro en casos similares.



**TERCERO. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE REALIZA EL SIGNO PLANTEADO.** La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en indicar que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo propuesto sean utilizadas palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se refieren, en tal sentido son antecedentes de la presente resolución los Votos dictados por este Tribunal bajo los números 678-2009, 784-2009, 870-2009, 1166-2011, 1192-2011, 1282-2011 y 0163-2012, entre otros. Al respecto, comenta el tratadista Manuel Lobato, cuya interpretación a la Ley española es de completa aplicación al caso costarricense, dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que inicia con el adverbio de modo “*únicamente*”:

*“(...) la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos. (...)”*

**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p. 254.**

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos, en éstas por lo general se utilizan ya sean elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Tal y como ya explicó este Tribunal por medio de su Voto N° 0702-2012 dictado a las quince horas con treinta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil doce, permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca, además permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc.

Así, y analizado el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste cae en la



prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

*“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. (...)*”

Citamos el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

*“(...) Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).*

<i>PRODUCTOS</i>
<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; <u>dentífricos</u>; desodorantes de uso personal,</i>



*productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros*

*Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes. (...)*

En el presente caso, **SMARTER, COOLER, BETTER** es una frase en idioma inglés que traducida significa “más inteligente, más bonito, mejor”. Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. Ahora bien, sobre el argumento del apelante, en el que indica que la traducción que hace la Administración es antojadiza, cabe acotar que la interpretación de los signos que se solicitan registrar y se encuentran en idioma distinto al español, debe hacerse de acuerdo a lo que gramaticalmente se entenderá de ella de acuerdo a su propia construcción y a su relación con los productos y/o servicios solicitados. Según indican las autoras Patricia Córdoba Cubillo, Rossina Coto Keith y Marlene Ramírez Salas en su artículo “La enseñanza del inglés en Costa Rica y la destreza auditiva en el aula desde una perspectiva histórica” [Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, editada por el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, consultable vía web a través del hipervínculo [http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx\\_magazine/ingles\\_01.pdf](http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/ingles_01.pdf)], ya desde el año 1825 nuestro país



inició la enseñanza de este idioma en la educación formal, y desde hace más de treinta años el Estado costarricense ha realizado un esfuerzo por lograr que una buena parte de la población entienda y se exprese correctamente en idioma inglés, por lo que frases como la propuesta son claramente comprendidas por una buena parte de la población como superlativos atributivos de cualidades, sean la de ser más inteligente, más bonito y mejor, que al relacionarse con los productos propuestos, claramente el consumidor entiende que dichas características están relacionadas a ellos, además, al tratarse de superlativos, no solamente atribuyen una cualidad, sino que lo hacen en detrimento de los demás productos de la misma especie que se encuentren en el mercado, los cuales quedarían por debajo o peor colocados que los que no son “los más inteligentes, los más bonitos, los mejores”.

Ahora bien, en cuanto a lo que expresa la parte sobre la característica de fantasía y sugestiva del signo propuesto, cabe indicar que las marcas registrables, en cuanto a su capacidad intrínseca, se pueden dividir en evocativas o sugestivas, arbitrarias y de fantasía. Evocativas o sugestivas son aquellas que, sin hacer una referencia directa al producto o servicio, si llevan a la mente del consumidor una idea indirecta de éste. Las arbitrarias son las que teniendo un significado concreto, son aplicadas a productos o servicios que no tienen nada que ver con ese contenido semántico. Las de fantasía son las que no preexisten, y son creadas a efectos de convertirse en una marca registrada. Por ello es que no puede acogerse la argumentación del apelante, cuando manifiesta que el signo propuesto es a la vez sugestivo y de fantasía. Por un lado, no puede un signo tener una doble naturaleza, o es sugestiva o es de fantasía, pero acoger ambas devendría en un contrasentido; pero, más allá de ello, la marca solicitada no es ni una cosa ni la otra. El signo solicitado está compuesto por palabras comunes del idioma inglés y que además se presentan de una forma gramaticalmente correcta, y en lugar de sugerir, es directa en la atribución de cualidades. Por lo que tales argumentos no pueden ser acogidos.

Sobre los antecedentes jurisprudenciales traídos a colación en su fundamentación, se debe señalar que cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en receta absoluta



para los nuevos que se sometan ante la Administración Registral.

Así, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, ha de impedírsele acceder al registro tal y como se solicita.

**SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa en su condición de apoderado especial de la empresa Serta Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, seis segundos del veinte de junio del dos mil doce, la cual se confirma denegándose el registro como marca del signo SMARTER, COOLER, BETTER. 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.-**

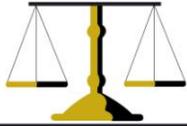
**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**