



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1124-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “DISEÑO ESPECIAL”**

**DREAMWELL LTD, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7042-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

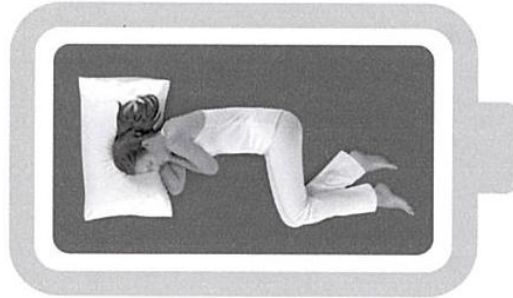
***VOTO N° 0528-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del trece de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Maríanella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de **DREAMWELL LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas trece minutos con treinta y nueve segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de julio de 2012, la Licenciada **Maríanella Arias Chacón**, representante de **DREAMWELL LTD**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**” en **clase 20** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Colchones y bases (somieres).*”



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas trece minutos con treinta y nueve segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, resolvió; “(…), **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…)**”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de **DREAMWELL LTD**, interpone para el día 22 de octubre de 2012, Recurso de Revocatoria con Apelación, en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo figurativo “**DISEÑO**”



**ESPECIAL**” en clase 20 internacional, al considerar que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, por cuanto la misma resulta ser genérica de uso común, con falta de distintividad; con lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que trasgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **DREAMWELL LTD** en su escrito de agravios en términos generales manifestó, que la marca de su representada es un distintivo que comunica en forma creativa y particular, que reposar y dormir permite a las personas regenerar fuerzas y energías. El solicitante mantiene su criterio de que una marca que consiste en una mujer durmiendo dentro de una batería eléctrica posee suficiente distintividad para ser inscrita como marca, en relación con los productos de la clase 20 internacional. La figura de una mujer con una almohada durmiendo dentro de una batería eléctrica, lo que hace es evocar que los productos identificados bajo el signo son para descansar. Por lo tanto es válido concluir que el diseño de una batería eléctrica como marca para proteger y distinguir colchones y bases (somieres) no es descriptivo ni genérico. Por lo que se solicita revocar la resolución apelada y ordenar que se continúe con el trámite de inscripción del distintivo solicitado en clase 20 internacional.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** 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**, con relación a situaciones que impidan su



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

*“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea *descriptivo o calificativo* de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de **las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger** (...)”.* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Así las cosas, cabe señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el análisis realizado determinó que el signo figurativo propuesto por la empresa **DREAMWELL LTD**, en **clase 20** internacional, no es susceptible de protecci3n en raz3n de que no cuenta con la actitud distintiva necesaria para su inscripci3n, por cuanto resulta genérica y de uso común y bajo ese



criterio contraviene el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

No obstante, este Tribunal difiere del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto considera que lleva razón el recurrente conforme a los alegatos planteados, en razón de que el signo figurativo solicitado por su representada, desde un punto de vista de apreciación global es evocativo, en virtud de que la impresión de su diseño emite un concepto de forma creativa que reposar y dormir permite a la persona recargar fuerzas y energía, por lo que no hay una vinculación directa entre los productos a proteger que son colchones y bases (somieres), pero que se sabe que existe una conexión entre ellos, por cuanto son para descansar, y la relación entre la impresión del diseño y el producto no es directamente descriptivo sino evocativo.

Lo anterior es precisamente lo que le otorga al signo su distintividad, sea ese carácter evocativo o sugestivo que se introduce en la mente del consumidor y a través de dicha idea le transmite de forma indirecta la apreciación sobre el tipo de productos que se distingue con esa marca. Al respecto la doctrina ha manifestado: *“Las marcas sugestivas son lícitas y deben distinguirse de las marcas descriptivas y genéricas... La distinción entre marcas sugestivas – lícitas– y marcas descriptivas –incursas en la prohibición absoluta... es que las marcas descriptivas apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata... Por el contrario, las sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco...” Lobato, op. cit., pág. 220.*

Conforme a las consideraciones, citas normativas que anteceden y los argumentos expuestos son suficientes para considerar que la marca pretendida puede ser susceptible de registro, encontrando este Tribunal que el diseño figurativo solicitado es evocativo y posee la suficiente capacidad para distinguir los productos que con ella se pretenden proteger, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la empresa **DREAMWELL LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas trece minutos con treinta y nueve segundos del dieciséis de octubre



de dos mil doce, la cual se revoca en este acto para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada, en clase 20 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maríanella Arias Chacón**, apoderada especial de **DREAMWELL LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas trece minutos con treinta y nueve segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite del signo figurativo propuesto “DISEÑO ESPECIAL” en la clase 20 internacional. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*