



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. 2009-0008-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”

SERTA, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2638-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 621-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

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.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 5401 Trillium Boulevard, Hoffman Estates, Estado de Illinois, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintisiete minutos y treinta segundos del once de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio y como apoderado especial de la empresa **SERTA, INC.**, presentó solicitud



de inscripción de la señal de propaganda “**WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS**”, para propósitos de propaganda y publicidad en relación con las marcas de su propiedad “SERTA”, Registro No. 98145, para proteger y distinguir “colchones y bases para colchones o somiers”; “SERTA (Diseño)”, Registro No. 100326, para proteger y distinguir “colchones y bases para colchones o somiers”; “PERFECT SLEEPER”, Registro No. 100867, para proteger y distinguir “colchones y bases para colchones o somiers”; “DISEÑO ESPECIAL”, Registro No. 164159, para proteger y distinguir “colchones, somiers de cama, colchoncillos y almohadas, todas en clase 20 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:13:14 horas del 17 de julio de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que el signo solicitado no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario por violentar los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. (Ver folio 6)

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veintisiete minutos y treinta segundos del once de noviembre de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante ley No. 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley No. 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de diciembre de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en



representación de la empresa **SERTA, INC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 27 de abril de 2009, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se hace referencia a los hechos con tal naturaleza, por tratarse de un análisis de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SERTA, INC.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la señal de propaganda **“WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”**, para publicidad y propaganda de colchones, bases para colchones o somiers, somiers de cama, colchoncillos y almohadas, productos que protegen y distinguen las marcas de su propiedad, en la clase 20 de la nomenclatura internacional, indicadas en el resultando primero de esta resolución.

El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62, inciso a) en concordancia con el numeral 7° ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda denominada **“WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”**, por carecer de novedad, originalidad y distintividad, por



estar conformada por términos genéricos y atributivos de cualidades, ser absolutamente atributiva y descriptiva de una condición de superioridad y de origen, lo que podría llevar al consumidor a error o confusión, ya que por su contenido, transmite un sentido de mucha calidad en los productos que promociona.

Por su parte, el representante de la empresa **SERTA, INC.**, alega que el Registro tiene una gran confusión en cuanto a lo que debe entenderse por términos genéricos y términos de uso común y que por tal razón comete el grave error de utilizarlos indistintamente como si se tratara del mismo tema, agrega además que con la inscripción de la señal de propaganda solicitada no se causaría error o confusión en el público consumidor respecto de lo que se desea promocionar por parte de ésta, ya que evidentemente es clara en lo que va a promocionar y con lo que precisamente destaca y protege su representada, considera que no se está engañando al público consumidor, por cuanto éste ya conoce los productos marca “SERTA” y que por lo tanto no es cierto que éste vaya a ser inducido a error. Señala que el signo solicitado para promocionar colchones entre otros es novedosa e inventiva ya que no se había mostrado de esa manera a los consumidores, resultando por tal motivo llamativa, siendo su criterio que no transgrede la normativa marcaria de nuestro país, ya que ha combinado términos de uso común para dar como resultado una señal de propaganda totalmente novedosa y distintiva, que no ha sido utilizada en el mercado con esa presentación, y con la cual se quieren promocionar productos, que la misma no resulta descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea promocionar y mucho menos se trata de términos genéricos; razones por las cuales solicita se declare con lugar el recurso incoado y se ordene continuar con el trámite de solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”**.

TERCERO. SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL. Según lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, en el artículo 2°, la expresión o señal de publicidad comercial es: *“Toda*



leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”, ya que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original, es decir propia, especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios, tal y como se señala en doctrina, pues: *“la frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función ya que será el vínculo entre la marca y el público consumidor”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, LexisNexis, Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.51)

Al respecto, el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece una complementariedad del signo marcario con una señal de publicidad, razón por lo que la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial, debe especificar la marca o el nombre comercial con el que se usará el lema. Esa accesoriadad implica que, mientras no se finiquite la inscripción de esos signos distintivos, en regla de principio, el trámite de la señal de propaganda relacionada debe quedar en suspenso. Igualmente, la expresión o señal de publicidad gozará de protección por tiempo indefinido, pero su vigencia estará sujeta a la del signo a que se refiere o la acompaña.

Aunado a esto, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de cita, a las expresiones o señales de publicidad comercial les son aplicables la normativa sobre marcas contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es en razón de ello, que estriba que una expresión o señal de publicidad comercial, se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2º y además, que la expresión no se halle dentro de alguna de las causales de las que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas.



CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”** que traducido al idioma español significa **“NOSOTROS HACEMOS LOS MEJORES COLCHONES DEL MUNDO”**, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 62 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente:

“Artículo 62.- Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

- a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.*

Observa este Tribunal que el Órgano a quo obvió señalar expresamente, cuáles de los incisos del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señalados en el inciso a) del artículo antes transcrito, violenta la señal de publicidad propuesta. No obstante, al interpretar y analizar el contenido sobre el fondo de la resolución recurrida, dictada por el Registro, pareciera que este se refiere a los siguientes incisos:

“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.”

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 trate.



[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”.

De la normativa transcrita, resulta claro que para aprobar el registro de una señal de publicidad, ésta no debe ser descriptiva, atributiva y engañosa y debe cumplir además, con la condición de distintividad, pues su finalidad radica en la transmisión de información a los consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado. En este contexto, el carácter distintivo significa que los consumidores reconocen el producto como referencia a una fuente comercial específica. De tal forma, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es el de no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario juega un papel preponderante. Así, al no representar las expresiones de publicidad comercial, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas deben poseer suficiente carácter distintivo, de tal modo que no induzcan a error en cuanto al rigen, procedencia y calidad del bien o servicio.

Desde el punto de vista doctrinal, es claro que la marca es característicamente distintiva de los productos que pretenda proteger, por lo cual existen prohibiciones de carácter intrínseco que impiden el apropiarse de términos de uso común, de carácter genérico o descriptivo de características de tales productos, lo anterior con carácter monopolístico; es decir, no procede que un productor se apropie de un término que sea referido por los demás productos para referirse a un producto determinado, o que le describa.

La señal de propaganda más que a productos está asociada de forma directa con las marcas o nombres comerciales, a los efectos de generar promoción o publicidad de éstos. En Costa Rica, la Ley de Marcas impone a las señales de propaganda, algunas de las prohibiciones que



son propias de las marcas, las cuales deben ser interpretadas en el contexto de la finalidad de la señal de propaganda (publicidad); sobre todo en los casos de los c), d) y j).

En los casos de los incisos c) y d) existe una prohibición directamente relacionada con los productos que un signo pretenda proteger, concretamente cuando se trate exclusiva y únicamente de signos que consistan en una designación usual del producto o califique o describa una característica del mismo.

Desde ese punto de vista, este Tribunal considera que no nos enfrentamos a un signo que contenga una de las prohibiciones señaladas en los incisos c) y d) antes mencionados, pues al mencionar el producto en una señal de propaganda no es de por sí o no lo convierte en un signo descriptivo y de uso común, si se está dentro de un contexto que precisamente tiene como fin publicitar un producto o servicio determinado. En este asunto, el problema deviene del contenido atributivo de cualidades o calificativo del producto y del contenido engañoso de la señal, la cual claramente le establece una condición de calidad que no necesariamente tiene, “ser el mejor del mundo, lo cual violenta el artículo 62 inciso a), en relación con el inciso j) del artículo 7, ambos de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

En el presente asunto, analizada en su conjunto la señal de propaganda sometida a estudio, conforme lo dispone el párrafo primero del artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que señala:

“Artículo 63.- Alcance de la protección. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado”.

Este Tribunal determina que la combinación de las palabras **“WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”**, carece de distintividad y originalidad, es atributiva y engañosa, al



conceder la frase un contenido que puede no ser cierto, por lo que no lleva razón la empresa apelante al alegar que la señal de propaganda en estudio, es una señal publicitaria que pretende hacer llamativo los productos de la empresa SERTA, INC., para que los consumidores, por lo novedoso que resulta ser el lema publicitario, sean atraídos a adquirir los productos originarios de dicha empresa. Al respecto, es importante destacar que, propiamente la frase **“WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”**, no ostenta la suficiente distintividad como para que por sí misma represente el producto que se pretende divulgar, a fin de atraer al público consumidor.

Valga indicar que a este respecto, la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001 del TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, señaló, en lo que interesa, lo siguiente: *“...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.” Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal...”*.

Igualmente, el signo solicitado no presenta una individualización que le conceda características propias de la marca que se publicita, obviando así, el objetivo preciso de una expresión de publicidad comercial, que es atraer el público consumidor sobre determinado producto, en este caso colchones, bases para colchones o somiers, somiers de cama, colchoncillos y almohadas. Ha de considerarse que en tal sentido, la frase de publicidad tal y como pretende registrarse, resulta común y engañosa en el tráfico mercantil, pues su significado la dota de un sentido general, ya que, la expresión pretende informar al público que obtendrá “el mejor colchón del mundo”, lo cual puede no ser cierto, por lo que de procederse a la inscripción del signo en estudio, se estaría limitando a la competencia de



utilizar una frase, que puede ser utilizada de forma general y para efectos informativos, pero nunca para monopolizarse a nombre de un solo agente económico.

Por otra parte, la señal de propaganda que se solicita registrar, otorga la cualidad de que los colchones son los mejores del mundo, y por ende, es atributiva en el sentido genérico de superioridad sobre los demás colchones, comunicándole al público, un mensaje que podría resultar engañoso, al transmitirle al consumidor, la idea de que los colchones que se protegen, son los mejores en relación con otros productos del mismo género, incurriéndose así en la prohibición de ser inscrita.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones anteriores, encuentra este Tribunal que la señal de propaganda “**WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa de esta plaza **SERTA, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintisiete minutos y treinta segundos del once de noviembre de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SERTA, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintisiete minutos y treinta segundos del once de noviembre de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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.**—

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Inscripción de la marca**
- **Requisitos de inscripción de la marca**
- **TG. Solicitud de inscripción de la marca**
- **TNR.00.42.05**