



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE No. 2013-0114- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO ESPECIAL”

ORTHOBED S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen No. 10328-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 741-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del once de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ORTHOBED S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 141 No. 52-16 Bogotá D.C., Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta minutos y diez segundos del dieciséis de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de octubre de dos mil doce, por la Licenciada **María Gabriela Boddén Cordero**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 7-0118-0461, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ORTHOBED S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en clase 20 internacional para proteger y distinguir: *“colchones, colchonetas, sofacamas, espumas, almohadas, cojines, anillas de cortinas, objetos de arte de madera, de cera, de yeso o materias plásticas, artículos para cama con excepción ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de cama, sacos de dormir para camping, enseres de dormitorio con excepción de la ropa, fundas para vestidos, hamacas, objetos móviles para la decoración, acabados en materias plásticas para muebles, telares para bordar, almohadas, cojines”*.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de diciembre de dos mil doce, la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, de calidades y en su condición antes indicada, limitó la lista de productos de la siguiente manera *“colchones, colchonetas, sofacamas, espumas, almohadas, cojines artículos para cama con excepción ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de cama”*.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta minutos y diez segundos del dieciséis de enero de dos mil trece, resolvió: *“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”*.

TERCERO. Que el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ORTHOBED S.A.**, en fecha 21 de enero de 2013, interpuso recurso de apelación contra la indicada resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.



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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud del signo **DISEÑO ESPECIAL**, por haber considerado que:

“(...) el signo posee una serie de elementos además de la figura del colchón, los cuales a pesar de no ser mencionados por la Apoderada, a simple vista se desprende la figura de una persona sobre el colchón, elemento que confirma y describe exactamente la función o modo de empleo del colchón, y otros aspectos tales como colores o el efecto de “sombra debajo del colchón no otorgan mayor aptitud distintiva como para que pretenda la Apoderada hacer creer a este Registro que ello le atribuye alguna aptitud distintiva a lo que sencillamente sigue siendo la figura de un colchón con una persona descansando sobre él. (...) el signo resulta no solo engañoso sino además carente de aptitud distintiva, pues el consumidor no puede diferenciar la marca de un colchón con el signo solicitado que su elemento figurativo es precisamente un colchón, por ende dice exactamente lo que va a



proteger, pero a su vez induciendo a engaño porque pretende proteger otros productos además del colchón.

(...)

Es por todo lo anterior que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones intrínsecas al amparo del artículo 7 inciso c), g) y j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. (...)”

Por su parte el apelante, expresó como agravios que con la limitación realizada, la marca de su representada no debe ser considerada engañosa, ya que la misma protege productos como colchones o productos altamente relacionados con estos que son utilizados en complemento con los mismos, que la limitación realizada es totalmente clara y no induce a confusión como lo señala erróneamente el Registro. Que la marca es altamente distintiva frente a aquellas marcas ya registradas ya que no tiene parecido alguno con éstas y asimismo no se encuentra compuesta exclusivamente por un signo genérico, por el contrario contiene una serie de elementos adicionales que le otorgan distintividad frente a los productos protegidos por ésta. Agrega que se encuentra además dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Marcas, puesto que constituye una marca original, distintiva tanto frente a marcas de terceros como con respecto a los productos protegidos por ésta. Concluye que en consecuencia, no se detectó ningún rastro de confusión al público consumidor, menos aun falta de distintividad con respecto a los productos protegidos y frente a marcas de terceros; la marca es creativa y original y se encuentra dentro de los requisitos de ley para ser registrada y en este sentido no son de recibo los argumentos según los cuales se señala que la marca de su representada es genérica, falta de distintividad y capaz de engañar al consumidor.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º 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, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados con los 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 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 trata.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.



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.

(...)”

En el caso analizado, considera este Tribunal que el signo



representa las imágenes de un colchón reclinable sobre el que se encuentra la figura de un ser humano, que a simple vista queda demostrado que la misma carece de elementos distintivos que le permitan convertirse en una marca para proteger en clase 20 “*colchones, colchonetas, sofacamas, espumas, almohadas, cojines artículos para cama con excepción ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de cama*”. La imagen aportada imprime en la mente del consumidor promedio la imagen de los productos a proteger y distinguir, conformada por una imagen genérica y carente de los suficientes elementos que la tornen distintiva, incurriendo en las prohibiciones del artículo 7 incisos c), g) y j) ya señalados. En cuanto a los agravios del apelante relativos a que la lista de productos a proteger y distinguir fue limitada según se dijo, dicha limitación solo alcanza para eliminar la prohibición establecida en el inciso j) de dicho artículo, ya que en el análisis realizado por el a quo y que este Tribunal confirma, se mantienen las objeciones de los incisos c) y g), agregando además este Órgano de Alzada el inciso d), ya que tal y como se ha indicado se demuestra que el signo se presenta como el uso común de utilización del producto, carece de distintividad y en relación a los productos a proteger y distinguir resulta además descriptiva visualmente de las características de éstos, sea las característica de confortabilidad de los colchones y de sus productos afines.



Por su 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.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c) y g)**, agregando este Órgano de Alzada además el inciso **d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones antes expuestas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 20 de la nomenclatura internacional: “*colchones, colchonetas, sofacamas, espumas, almohadas, cojines artículos para cama con excepción ropa de cama, guarniciones de camas no metálicas, somieres de cama*”, toda vez que en el presente caso el signo marcario propuesto resulta genérico, descriptivo y carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger y distinguir en clase 20, siendo inadmisibles por razones intrínsecas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ORTHOBED S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta minutos y diez segundos del dieciséis de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal



Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ORTHOBED S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta minutos y diez segundos del dieciséis de enero de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.