



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2013-0196-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “COLCHONES CONFORT FLEX “(DISEÑO”**

**ESPUMAS SANTANDER S.A.S., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2012-11428)**

**Marcas y Otros Signos.**

***VOTO No 746-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del doce de junio de dos mil trece.***

Recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de **ESPUMAS SANTANDER S.A.S**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Km 2, Vía al Mar No.1-95, Bucaramanga, Santander, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiún minutos, cincuenta y dos segundos del cinco de febrero de dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 03 de diciembre de 2012, la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de **ESPUMAS SANTANDER S.A.S**, solicitó al Registro de la Propiedad



Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ para proteger y distinguir en clase 10: “*colchones ortopédicos*”; clase 17 “*materiales plásticos semielaborados de acolchado para uso en colchones*”, clase 20 “*colchones*”, clase 35 “*servicios de comercialización y publicidad de colchones*”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas, veintiún minutos, cincuenta y dos segundos del cinco de febrero de dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, en la representación indicada, la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución referida, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

***Redacta la Juez Mora Cordero, y;***



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza de plano la inscripción solicitada, por considerarla inadmisibile por razones intrínsecas, en razón de que el signo resulta descriptivo, engañoso y carente de distintividad, ya que al ver el signo marcario el consumidor lo relacionaría inmediatamente con los productos a proteger, por lo cual la marca propuesta transgrede el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos d) g) y j).

La apelante, inconforme con lo resuelto manifiesta que la marca COLCHONES CONFORT FLEX (DISEÑO) debe ser analizada como un todo, siendo que está compuesta por varios términos y de un diseño que en conjunto, que al realizar este tipo de análisis, hace que sea totalmente novedosa y original, agrega que en las marcas mixtas el elemento distintivo adquiere mayor fuerza al acompañarse de un diseño que causa impacto en la mente del consumidor, y tiene elementos decorativos que le otorgan distintividad y que le causan el efecto en la mente del consumidor promedio de distinguir la marca dentro de su área de comercialización, señala que por esa razón no se debe valorar la marca tomando en cuenta cada uno de sus elementos por separado, sino que el análisis debe realizarse como un todo, siendo que esa será la forma en cómo el consumidor promedio va a percibir la marca, indicada, ya que sin describir el producto le brinda una idea al consumidor de que el producto proporciona confort y flexibilidad, por lo que señala que el signo solicitado cae dentro del supuesto de ser una marca evocativa.



En razón de dichos alegatos solicita se revoque la resolución que recurre y se continúe con el trámite de su solicitud.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Una marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la **distintividad** resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Y es que, precisamente el análisis de distintividad de los signos marcarios, consiste en el estudio de sus características intrínsecas y extrínsecas a los efectos de determinar su registrabilidad. De ésta manera, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, 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 interesan para este caso en concreto:

*“Artículo 7º- **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. (...)*

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



De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera únicamente y en forma directa a algunas características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades.

De conformidad con lo expuesto, resulta claro para este Tribunal que el signo propuesto; examinado en su conjunto y que está conformado por el término denominativo



“**COLCHONES CONFORT FLEX**”, al cual se ha agregado un diseño que consiste en una figura ovalada de color anaranjado, con borde en distintas tonalidades de color morado, siendo que su parte denominativa hace alusión a esa sensación de confort y flexibilidad, no tiene ningún elemento que le dé distintividad respecto de los productos que pretende proteger y distinguir, a saber en clase 10: “*colchones ortopédicos*”; clase 17 “*materiales plásticos semielaborados de acolchado para uso en colchones*”, clase 20 “*colchones*”, clase 35 “*servicios de comercialización y publicidad de colchones*”, ya que resulta descriptivo de cualidades, caracterizándolos como idóneos para lograr confort y flexibilidad, lo cual podría otorgar a éstos una eventual ventaja sobre los demás productos de esta naturaleza que se encuentran en el mercado, haciéndole creer al consumidor que si los va a encontrar en éstos, infringiendo así los incisos d), g) y j) del artículo 7 transcritos líneas atrás.

Es por ello que no pueden ser admitidos los alegatos de la apelante cuando indica que el denominativo propuesto no es descriptivo sino evocativo, y que le brinda una idea al consumidor de que el producto proporciona confort y flexibilidad, ya que esta afirmación, lo que realmente confirma es el carácter descriptivo de la marca propuesta, violentando así lo dispuesto en el inciso d) transcrito.



Aunado a lo anterior, considera este Tribunal que el signo también transgrede el inciso j) citado, por cuanto existe engaño al indicar la marca que es comfortable, violentando también el inciso g) del artículo 7 de la Ley de citas, al no presentar elementos que permitan distinguirla, en forma suficiente, de otras dedicadas a comercializar productos similares.

Afirma además, la parte apelante, que su marca está inscrita tanto en Costa Rica como en otros países. Sobre dichos agravios, debe este Órgano Superior recordarle que el hecho de que los signos se encuentren inscritos en otros países, no es vinculante para su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

Aunado a ello; tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes, relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto. De esta forma, concuerda este Tribunal con lo expresado por el *a quo* en el sentido que la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación y a nombre de la empresa solicitante, no resulta vinculante en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta en este caso, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente.

Asimismo, recuerde el solicitante que en el derecho marcario priva el principio de territorialidad que ha sido tratado en forma reiterada por este Tribunal en diversas sentencias, dentro de ellas en el **Voto No. 191-2009**, en los siguientes términos:

*“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. (...)”* **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**



(...)

*De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio...” (Voto No. 191-2009 de las 10 horas del 02 de marzo de 2009)*

Por las indicadas razones, no resultan de recibo los alegatos de la recurrente, en razón de lo cual no puede resolverse este asunto en forma distinta a como lo hizo el Registro *Ad quo*, ya que el signo propuesto infringe los incisos d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de **ESPUMAS SANTANDER S.A.S**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiún minutos, cincuenta y dos segundos del cinco de febrero de dos mil trece, la que 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, y 29



del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de **ESPUMAS SANTANDER S.A.S**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiún minutos, cincuenta y dos segundos del cinco de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katia Mora Cordero***

***Luis Gustavo Álvarez Ramírez***



#### Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55