



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0749-TRA-PI

Solicitud de inscripción señal de propaganda: “EL COLCHÓN TICO ¡MÁS RICO!”

DIVECO PANAMÁ, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3592-10)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 908-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **DIVECO PANAMÁ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, nueve minutos, cincuenta y cinco segundos del cinco de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado al Registro de Propiedad Industrial el 26 de abril de 2006, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y la en representación indicada, solicitó el registro del signo “**EL COLCHÓN TICO ¡MÁS RICO!**”, como señal de propaganda, que será utilizada para proteger la publicidad y promoción de “*Materiales para hacer colchones, almohadas, cojines y colchones de materiales de caucho, sintético y productos sucedáneos*”, en combinación con la marca **LUXOR** inscrita en clase 17, bajo el **Registro No. 139298**. Asimismo, se protegerá la publicidad y



promoción de “*Colchonería confeccionada, colchones, almohadas, cojines, camas, divanes y colchones de muebles*”, en combinación con la marca **LUXOR** en clase 20, inscrita bajo el **Registro No. 139296**.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, nueve minutos, treinta y cincuenta y cinco segundos del cinco de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de agosto de 2010, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante en contra de la resolución referida y en razón de que fuera admitido el recurso de apelación 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la



Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la señal de propaganda “*EL COLCHÓN TICO ;MÁS RICO!*” propuesto por la empresa **DIVECO PANAMÁ, S.A.**, el artículo 62, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, en razón de que el signo solicitado es una señal de propaganda compuesta por elementos literarios descriptivos y genéricos que relacionados a los productos que protegen las marcas asociadas resulta carente de distintividad. Que la frase que conforma el término denominativo nos transmite una idea muy clara de lo que se trata, ya que está compuesta por vocablos genéricos y de uso común, dado lo cual, le atribuye cualidades especiales a los productos que protege, por lo que no puede ser apropiada por un particular.

El apelante en sus agravios indica que lo solicitado es un signo compuesto por cinco palabras que son de uso común, sin embargo conforman un signo perfectamente distintivo y original que fue creado por mi representada y se discrepa del criterio del Registro en cuanto manifiesta que imprime en la mente del consumidor promedio la imagen de los productos a proteger, siendo que en realidad se trata de un signo evocativo, lo cual significa que requiere de un esfuerzo para encontrar la relación entre la marca y los productos, siendo por lo tanto inscribible. Agrega que, ha sido aceptado por el Registro de la Propiedad Industrial el registro de varios signos marcarios, (señales de propaganda y nombres comerciales), que comparten el vocablo “TICO” por lo que ha sido permitida su coexistencia, razón por la cual debe tolerarse la inscripción de marcas similares, como es el caso de la solicitada por su representada.

A juicio de este Tribunal, efectivamente la señal de propaganda solicitada es descriptiva de las características que eventualmente podrían tener los productos que son protegidos con las marcas asociadas, inscritas en las clases 17 y 20. Dichas marcas protegen, en general, colchones, cojines y almohadas así como los materiales para su fabricación, que podrían o no ser *ticos*, es decir originarios de nuestro país, o los *más ricos* que se fabrique en el mercado. Ello implica que la señal de propaganda solicitada, tal y como manifiesta el



Registro a quo en la resolución recurrida, no es evocativa pues la relación mental de la misma con los productos que con ella se pretende promover es automática, dado lo cual deviene en una denominación totalmente descriptiva de una de sus eventuales características, por lo que caería en el supuesto contemplado en el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por lo anterior, efectivamente a la señal propuesta le falta distintividad, lo que no permite su inscripción por así impedirlo la definición contemplada en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en relación también con lo dispuesto en el numeral 61 de dicho cuerpo normativo,

La señal de propaganda propuesta “*EL COLCHÓN TICO ¡MÁS RICO!*” constituye una frase que se debe dejar a la libre, a efectos de que todo aquel agente económico que compita en el mercado mediante la producción de esos mismos productos la pueda usar libremente de manera informativa en la correspondiente etiqueta, por lo que no es factible otorgársela a un competidor de manera exclusiva, pues tal cosa iría en contra de la libre competencia, tan necesaria en una economía de mercado como es la costarricense. Por estas razones, no es factible aceptar lo dicho por el recurrente en el sentido de que el signo solicitado es evocativo y tampoco resulta de recibo su argumento de que el Registro de la Propiedad Industrial ha aceptado la coexistencia de otros signos que comparten el término “TICO”, en virtud de que, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver un asunto puede fundamentar sus decisiones en los documentos que constan dentro del expediente venido en Alzada, sin poder entrar a valorar las condiciones que permitieron otros registros o los aspectos que hayan sido debatidos en expedientes ajenos a la solicitud del signo marcario que nos ocupa.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de **DIVECO PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la



Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, nueve minutos, cincuenta y cinco segundos del cinco de agosto de dos mil diez, la cual se confirma.

TERCERO. 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.

POR TANTO

Con fundamento en las anteriores consideraciones se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de **DIVECO PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, nueve minutos, cincuenta y cinco segundos del cinco de agosto de dos mil diez, la cual se confirma. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55