



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0713-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción señal de propaganda: “INDUFOAM ;SIMPLEMENTE LA MEJOR CAMA! (DISEÑO)”**

**INDUSTRIAS DE FOAM, S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1385-2012)**

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

## ***VOTO No. 219-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1147-0550, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **INDUSTRIAS DE FOAM, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del dos de mayo de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado al Registro de Propiedad Industrial el 13 de febrero de 2012, la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, de calidades y la en representación indicada, solicitó el registro del signo **“INDUFOAM ;SIMPLEMENTE LA MEJOR CAMA! (DISEÑO)”**, como señal de propaganda, que será utilizada para proteger y distinguir **“Colchones para camas”**, en combinación con el nombre comercial inscrito según **Registro No. 115936.**



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del dos de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto la Licenciada **Oreamuno Montano**, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida y en razón de que fuera admitido el 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 Suárez Baltodano, 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 **“INDUFOAM ;SIMPLEMENTE LA MEJOR CAMA! (DISEÑO)”** propuesta por la empresa **INDUSTRIAS DE FOAM, S.A. DE C.V.**, el artículo 62, literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por que dicho signo no cuenta con la distintividad necesaria, dado lo cual se observa una alta probabilidad de que



produzca confusión y engaño en el consumidor.

El apelante en sus agravios manifiesta que la solicitud de registro “*SIMPLEMENTE LA MEJOR CAMA (D)*”, contiene también la marca “INDUFOAM”, con lo que adquiere suficiente grado de distinción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Marcas. Agrega que dicha expresión no puede crear confusión para el consumidor, por cuanto, es para proteger y distinguir “colchones para cama” y la frase, precisamente, se refiere a la mejor cama. Por ello, no puede el Registro afirmar que la señal propuesta sea descriptiva y atributiva de cualidades de los productos que se pretende proteger. En razón de dichos alegatos solicita sea revocada la resolución recurrida.

A juicio de este Tribunal, efectivamente la señal de propaganda solicitada es descriptiva de ciertas cualidades, haciendo creer al consumidor que puede encontrarlas en los productos que pretende promover, por lo que cae en el supuesto contemplado en el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por lo anterior, la señal propuesta no es original ni característica, ya que consiste en una expresión común para indicar que una cama es la mejor, describiendo así en forma directa esas cualidades, expresadas de una forma general y común a la cual se le agrega la palabra “simplemente” para reforzarla. Resulta claro entonces que, visto en conjunto, dicho signo se apropia de una manera directa del superlativo “la mejor”, referido a camas, el cual no puede ser monopolizado precisamente por tener carácter común y por ello 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.

De lo expuesto, queda claro que la señal de propaganda propuesta “*“INDUFOAM ;SIMPLEMENTE LA MEJOR CAMA! (DISEÑO)”*” 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.

En cuanto al agravio de que la inclusión de la marca **“INDUFOAM”** la hace distintiva, tal argumento no procede ya que si bien **“INDUFOAM”** es distintivo como marca, y por eso el término fue inscrito como tal, en el conjunto no hace otra función de indicar a cual marca se asocia la señal de propaganda **“¡SIMPLEMENTE LA MEJOR CAMA!”**, y por lo tanto no le añade distintividad a dicha frase, la cual; como se señaló anteriormente, no puede ser objeto de protección por su falta de distintividad. En este caso, lo que se solicita no es la inscripción de una marca sino precisamente de una señal de propaganda, por lo que el análisis se centra en determinar si el elemento que se quiere proteger cumple o no los requisitos establecidos por la ley para ese efecto, y en ese caso, la pretensión del solicitante es apropiarse de la frase *“simplemente la mejor cama”*, para utilizarla con el fin de atraer la atención del público y que el consumidor reconozca dicha frase asociada a su marca INDUFOAM. Esta pretensión del solicitante no puede ser concedida ya que como se ha indicado, la frase *“simplemente la mejor cama”* es una frase genérica que debe quedar libre para su uso por cualquier competidor a la hora de promocionar sus productos. Es de esperar que los comerciantes promocionen sus productos o servicios *“simplemente como los mejores”*.

Por todas las razones anteriores, no es factible aceptar lo alegado por el recurrente y por ello este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, en representación de **INDUSTRIAS DE FOAM, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del dos de mayo de dos mil doce, 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 la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, en representación de **INDUSTRIAS DE FOAM, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y ocho minutos, treinta y nueve segundos del dos de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro de la señal de propaganda **“INDUFOAM ;SIMPLEMENTE LA MEJOR CAMA! (DISEÑO)”** solicitada por la apelante. 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*

*Katia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptores**

**Marca Intrínsecamente Inadmisible**

**TE: Marca con falta de distintividad**

**TG: Marcas Inadmisibles**

**TNR: 00.60.55**