



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0830-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SMARTER. COOLER. BETTER.”

SERTA, INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4104-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 295-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de marzo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Serta, Inc.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 2600 Forbs Avenue, Hoffman Estates, Illinois 60192, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y veintitrés segundos del veintiséis de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de febrero de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**SMARTER. COOLER. BETTER.**”, en clase 24 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*fundas para colchones*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y veintitrés segundos del veintiséis de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial 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, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de julio de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SERTA, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: ***“(...) El signo SMARTER. COOLER. BETTER respecto a los productos solicitados de la clase 24 internacional está constituido por términos, descriptivos, atributivo de cualidades respecto a los productos a distinguir entre los de***



su misma especie y carentes de la distintividad requerida para ser objeto de inscripción; que además pueden inducir a engaño o error al público consumidor sobre la calidad, características o cualidades de los productos que se le brinden ya que los productos no necesariamente tengan dichas características.

El signo en su impresión gráfica, fonética e ideológica y la combinación de tales palabras refiere y alude directamente a determinadas cualidades o características en los productos, que pueden ser buscadas por los consumidores, para este tipo de productos y el consumidor medio podría considerarlos así.

(...) el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción. Que la marca propuesta resulta ser descriptivo, con falta de distintividad y engañosa, con lo cual no es posible el registro de la misma. (...)”.

Por su parte, alega la parte apelante que no comparte el criterio del Registro, toda vez que la connotación que le brinda la Oficina de Marcas a la solicitud de registro “SMARTER, COOLER, BETTER” para proteger y distinguir fundas para colchones son totalmente arbitrarios y llevan una connotación evidente de búsqueda de un significado para rechazar la marca, agrega que la marca propuesta es perfectamente inscribible por cuanto la misma es una marca de fantasía, ya que protegerá fundas para colchones en clase 24 de la nomenclatura internacional, dando una idea totalmente original, en la cual no se está calificando los productos que se van a proteger, sino que es una idea sugestiva de lo que se protegerá, y que a criterio de la doctrina y jurisprudencia es admitido cuando éstas son de un ingenio tal que se convierten en distintivos novedosos y creativos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE REALIZA EL SIGNO PLANTEADO. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en indicar que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo propuesto sean utilizadas palabras o símbolos que



describan características del producto o servicio al cual se refieren, en tal sentido son antecedentes de la presente resolución los Votos dictados por este Tribunal bajo los números 678-2009, 784-2009, 870-2009, 1166-2011, 1192-2011, 1282-2011 y 0163-2012, entre otros. Al respecto, comenta el tratadista Manuel Lobato, cuya interpretación a la Ley española es de completa aplicación al caso costarricense, dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que inicia con el adverbio de modo “*únicamente*”:

“(...) la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos. (...)”
Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 254.

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos, en éstas por lo general se utilizan ya sean elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Tal y como ya explicó este Tribunal por medio de su Voto No. 0702-2012, dictado a las quince horas con treinta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil doce, permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca, además permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc. Así, y analizado el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

“Artículo 7.- 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. (...)

Citamos el Voto de este Tribunal No. 441-2008:

“(...) Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

| <i>PRODUCTOS</i> |
|---|
| <i><u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u></i> |



Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes. (...)

En el presente caso, **SMARTER. COOLER. BETTER.**, es una frase en idioma inglés que traducida significa “más inteligente, más bonito, mejor”. Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. Ahora bien, sobre el argumento del apelante, en el que indica que la traducción que hace la Administración es antojadiza, cabe acotar que la interpretación de los signos que se solicitan registrar y se encuentran en idioma distinto al español, debe hacerse de acuerdo a lo que gramaticalmente se entenderá de ella de acuerdo a su propia construcción y a su relación con los productos y/o servicios solicitados. Según indican las autoras Patricia Córdoba Cubillo, Rossina Coto Keith y Marlene Ramírez Salas en su artículo “La enseñanza del inglés en Costa Rica y la destreza auditiva en el aula desde una perspectiva histórica” [Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, editada por el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, consultable vía web a través del hipervínculo http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/ingles_01.pdf], ya desde el año 1825 nuestro país inició la enseñanza de este idioma en la educación formal, y desde hace más de treinta años el Estado costarricense ha realizado un esfuerzo por lograr que una buena parte de la población entienda y se exprese correctamente en idioma inglés, por lo que frases como la propuesta son



claramente comprendidas por una buena parte de la población como superlativos atributivos de cualidades, sean la de ser más inteligente, más bonito y mejor, que al relacionarse con los productos propuestos, claramente el consumidor entiende que dichas características están relacionadas a ellos, además, al tratarse de superlativos, no solamente atribuyen una cualidad, sino que lo hacen en detrimento de los demás productos de la misma especie que se encuentren en el mercado, los cuales quedarían por debajo o peor colocados que los que no son “los más inteligentes, los más bonitos, los mejores”.

Ahora bien, en cuanto a lo que expresa la parte sobre la característica de fantasía y sugestiva del signo propuesto, cabe indicar que las marcas registrables, en cuanto a su capacidad intrínseca, se pueden dividir en evocativas o sugestivas, arbitrarias y de fantasía. Evocativas o sugestivas son aquellas que, sin hacer una referencia directa al producto o servicio, si llevan a la mente del consumidor una idea indirecta de éste. Las arbitrarias son las que teniendo un significado concreto, son aplicadas a productos o servicios que no tienen nada que ver con ese contenido semántico. Las de fantasía son las que no preexisten, y son creadas a efectos de convertirse en una marca registrada. Por ello es que no puede acogerse la argumentación del apelante, cuando manifiesta que el signo propuesto es a la vez sugestivo y de fantasía. Por un lado, no puede un signo tener una doble naturaleza, o es sugestiva o es de fantasía, pero acoger ambas devendría en un contrasentido; pero, más allá de ello, la marca solicitada no es ni una cosa ni la otra. El signo solicitado está compuesto por palabras comunes del idioma inglés y que además se presentan de una forma gramaticalmente correcta, y en lugar de sugerir, es directa en la atribución de cualidades. Por lo que tales argumentos no pueden ser acogidos.

Sobre los antecedentes jurisprudenciales traídos a colación en su fundamentación, se debe señalar que cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en receta absoluta para los nuevos que se sometán ante la Administración Registral.



Así, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, ha de impedírsele acceder al registro tal y como se solicita.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Serta, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y veintitrés segundos del veintiséis de junio de dos mil doce, la cual se confirma por nuestras razones, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**SMARTER. COOLER. BETTER.**”, en clase 24 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55