



Expediente No. 2013-0193-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “FIRST CLASS COLCHONES” (DISEÑO)

ESPUMAS SANTANDER S.A.S., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2012-11427)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 815-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del dos de julio del dos mil trece.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Maria del Pilar Lopez Quiros**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil sesenta y seis- seiscientos uno, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **ESPUMAS SANTANDER S.A.S.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos y cincuenta y tres segundos del cinco de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 3 de Diciembre de 2012, la Licenciada **Maria del Pilar Lopez Quiros**, de calidades y condición dichas solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica de comercio y de servicios **“FIRST CLASS COLCHONES” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: En clase 10 internacional *“Colchones ortopédicos”*. En clase 17 *“Materiales*



plásticos semielaborados de acolchado para uso en colchones". En clase 20 "Colchones". En clase 35 "Servicios de comercialización y publicidad de colchones".

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con veintinueve minutos y cincuenta y tres segundos del cinco de febrero de dos mil trece, dispuso rechazar de plano la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que deniega la inscripción de la marca propuesta.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de Febrero de 2013, la Licenciada **Lopez Quiros**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca propuesta, en clases 10,17, 20 y 35 de la Clasificación Internacional, argumentando que el signo marcario propuesto resulta descriptivo, calificativo, engañoso y carece de distintividad, dado que el consumidor al ver el



signo marcario “**FIRST CLASS COLCHONES**” lo relacionaría inmediatamente con los productos a proteger, pudiendo imprimirle al consumidor el término **FIRST CLASS** una idea errónea a lo que se busca proteger y a su vez posee términos de uso común, lo cual hace que carezca de distintividad, trasgrediendo el artículo 7 literales d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente manifiesta que el consumidor promedio se ve enfrentado a la marca de su representada **FIRST CLASS**, entiende su significado como la clase ejecutiva utilizada en los aviones, siendo dicha asociación de **FIRST CLASS** novedosa y se está utilizando de una manera que no es convencional. Si bien es cierto la traducción principal de **FIRST** es primera, debemos analizar la marca como un todo y la marca evoca la marca **FIRST CLASS** como un todo es de clase ejecutiva. Agrega que cuando un término logra distinguir los productos y servicios de forma única y original, puede convertirse en marca al cumplir los supuestos del artículo 3 de la Ley de Marcas, e indica que la marca tiene elementos decorativos que le otorgan distintividad y que causan el efecto en la mente del consumidor promedio de distinguir la marca dentro de su área de comercialización.

Continua mencionando la apelante que la marca **FIRST CLASS COLCHONES** cumple con los supuestos de una marca evocativa, dado que la marca **FIRST CLASS** es de **CLASE EJECUTIVA**, lo cual en lugar de resultar descriptivo de los productos que protege, tiene el carácter de ser una marca evocativa y a la vez es una marca distintiva, por lo que no lleva razón el Registro al indicar que el signo propuesto es de carácter descriptivo, ya que autores con Chijane mencionan que para reconocer cuando estamos frente a una marca de carácter descriptivo debemos preguntarnos ¿cómo es?, por lo que en este caso si formulamos la pregunta de ¿cómo es **FIRSTS CLASS COLCHONES**? no se obtendría como respuesta obligada que se trata de los mejores colchones, sino que hace mención a que los colchones son de clase ejecutiva, lo que el consumidor promedio no relaciona con la calidad del producto y tampoco se puede afirmar que **FIRST CLASS** es una denominación común con la cual la industria de los colchones haga referencia a los mismos.



Por último se refiere a que la marca FIRST CLASS ha sido registrada en Colombia, que si bien es cierto los Certificado de Registro de países extranjeros no son vinculantes, ejemplifican los distintos registros otorgados para la marca de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO: Considera este Tribunal que la denominación “**FIRST CLASS COLCHONES**” (**DISEÑO**) para proteger y distinguir: colchones, colchones ortopédicos, materiales plásticos semielaborados de acolchado para uso en colchones, servicios de comercialización y publicidad de colchones”, en clases 10,17, 20 y 35 de la Clasificación Internacional, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas.

Estima este Órgano Colegiado que los términos “FIRST CLASS” al ser traducidos al español significan “PRIMERA CLASE”, vocablos que resultan ser atributivos de superioridad, y el consumidor no deberá hacer ningún esfuerzo de imaginación para extraer que los productos son de primera calidad, impregnándole una cualidad que puedan o no tener los productos que se protegerían en las clases 10,17, 20 y 35, pudiendo además provocar engaño y confusión en el consumidor sobre sus cualidades, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, violentando el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**FIRST CLASS COLCHONES**” contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características.*”



Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“(…) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.

Debe hacer notar es Órgano de Alzada a la parte recurrente que la inscripción de la marca **FIRST CLASS** en el país de Colombia que, tal como se pronunció este Tribunal en el Voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, “... la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo,



una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un tercero. Si bien el área centroamericana constituye una zona global de comercio para las grandes empresas transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción no podrá depender de que la marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, carece de la distintividad requerida respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**FIRST CLASS COLCHONES**”(DISEÑO) en las clases propuestas, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por violentar los incisos j, g y d del artículo 7 de la ley de marcas, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **ESPUMAS SANTANDER S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Maria del Pilar Lopez Quiros**, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **ESPUMAS SANTANDER S.A.S.**, en contra de la resolución de las once horas con veintinueve minutos y cincuenta y tres segundos del cinco de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de fábrica “**FIRST CLASS COLCHONES**”(DISEÑO). 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR:

- MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE.
- MARCA DESCRIPTIVA