



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0571-TRA-PI

Solicitud de la Nombre Comercial: “ENERGY 4 LIFE”

LUMISOLAIR S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2785-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0024-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del trece de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licda. **Ericka Mishelle Gómez Soto**, abogada, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número 1-839-984, en su condición de apoderada especial de la empresa **LUMISOLAIR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos con cincuenta y seis segundos del veintiocho de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de marzo de 2014, por el Lic. **Eduardo Sandoval Obando**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUMISOLAIR S.A.**, solicitó el registro del nombre comercial **“ENERGY 4 LIFE”** traducción al idioma español significa (Energía 4 vida).

Diseño:



El cual se describe de la siguiente manera: *Fondo blanco, con utilización de un logo con las palabras ENERGY for Life. La palabra ENERGY posee todas las letras en color azul con excepción de la letra N la cual es de color amarillo. Las letras: “for Life” son de color verde. Por encima de la palabra ENERGY, el logo posee un diseño en blanco y amarillo, simulando las partes altas de edificios.*

Para proteger: *“La venta y distribución de equipos generadores de energía eléctrica, solar y eólica, así como el mantenimiento de los equipos.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos con cincuenta y seis segundos del veintiocho de julio de dos mil catorce, resolvió; *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada la representante de la empresa **LUMISOLAIR S.A**, interpone para el día 01 de agosto de 2014, Recurso de Apelación, en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cuatro con dieciséis segundos del cuatro de agosto de dos mil catorce, resolvió: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”*

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 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 HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**ENERGY 4 Life**”, diseño:



presentado por la empresa **LUMISOLAIR S.A**, en virtud de determinar que la frase empleada recae en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas, toda vez que el signo propuesto carece de la aptitud distintiva necesaria para diferenciarse de otros establecimientos con un giro comercial de igual naturaleza, lo anterior al amparo de lo que establece el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **LUMISOLAIR S.A**, dentro de su escrito de agravios en términos generales expresa que, la marca de su representada es mixta, compuesta por varios elementos visuales o gráficos, como lo es su diseño y demás elementos denominativos, como la palabra de fantasía que lo compone, el cual conforme al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dispone que todos los signo deben de analizarse en forma global o conjunta, como desde la perspectiva del consumidor.

Asimismo, externa que el signo propuesto evoca a un tema relacionado con la energía, pero no lo establece de manera directa, ni revela directamente al consumidor de que trata la actividad



que se realiza, por lo que no podría considerarse que carezca de distintividad. Que el hecho de que el signo de su representada mencione las palabras “Energy” y el número cuatro y la palabra “Life”, no quiere decir que se trata de un signo sin distintividad, por lo contrario, visto en conjunto y relacionado directamente con los servicios que protege; *“La venta y distribución de equipos generadores de energía eléctrica, solar y eólica, así como el mantenimiento de los equipos”*, ello evidencia que el signo es producto de un trabajo creativo muy eficiente, que logró plasmar en un signo una frase que está relacionada, pero no es directa del servicio que protege, por lo que resulta novedosa y con suficiente distintividad para obtener protección registral. Por lo anterior solicita se revoque la resolución venida en alzada y se continúe con el trámite de la solicitud.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. El nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que lo define como: *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”*, de lo que se infiere que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Por su parte, el **artículo 65** de dicho cuerpo normativo nos señala que:

“[...] Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento




identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

Por otra parte, el artículo 41 del Reglamento a esa misma Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002, establece expresamente que, en tratándose del régimen aplicable a las solicitudes de registro de los nombres comerciales, le son aplicables las disposiciones sobre marcas contenidas en el precitado cuerpo normativo. En este sentido, de conformidad con lo que señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 de su Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben necesariamente ser examinadas a fondo, a efecto de que el registrador del Registro de la Propiedad Industrial, pueda determinar que no existan impedimentos de acuerdo a lo establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, que motiven la negativa de la inscripción solicitada, y que a la vez, impida que su registración sea perjudicial para los competidores y el comercio en general.

Bajo este análisis, un nombre comercial es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda causar confusión sobre la identidad, naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o así también a las características de los productos o servicios producidos o comercializados por esta. Es por ello, que la distintividad de una marca, juega en papel preponderante respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, en virtud de que se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.


Ahora bien, para el caso que nos ocupa y del análisis realizado por esta Instancia administrativa, la denominación propuesta “**Energy 4 Life**”, y que traducción al idioma

español refiere a (*Energía cuatro vida*), bajo el diseño:  para proteger: “*La venta y distribución de equipos generadores de energía eléctrica, solar y eólica, así como el*



mantenimiento de los equipos.”, se encuentra compuesto por términos que resultan genéricos o de uso común, sea, respecto de la palabra “Energía” y “vida”, como además el número cuatro (4), siendo estos elementos expresiones que no pueden ser apropiables por parte de terceros, ya que limitarían con ello a que los demás comerciantes puedan utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerar que estos elementos le proporcionen el grado de distintividad necesario para poder obtener protección registral. Aunado a ello, es de merito indicar lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 respecto al carácter distintivo de un signo indica, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Por otra parte, cabe destacar que entre los servicios a proteger; *“La venta y distribución de equipos generadores de energía eléctrica, solar y eólica, así como el mantenimiento de los*

equipos.”, bajo la denominación propuesta  el consumidor medio relacionará de manera directa los servicios a dicha actividad, dado que estos son propios de la actividad energética, lo cual evidentemente no le proporciona la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente. Por lo que, a diferencia de lo que estima la recurrente, no podría considerarse que dicha propuesta contenga la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral. Por lo que, a diferencia de lo que estima la recurrente, debe denegarse su inscripción conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El representante de la empresa recurrente LUMISOLAIR S.A., señala en sus alegatos que la marca propuesta por su representada es evocativa. Al respecto, hacemos de su conocimiento que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, lo cual implica llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son



signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado producto o servicio.

En este mismo sentido el Tribunal ha señalado, que:

“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).

Situación que no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el nombre comercial propuesto infiere de manera directa a los servicios que se pretenden comercializar, siendo esta una circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, dado que con ello se incurre en una causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas de conformidad con lo que establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 2 y 65 del precitado cuerpo normativo.

Por otra parte, cabe destacar que los examinadores realizan el análisis de los signos marcarios de manera integral y es precisamente bajo dicha perspectiva que logra determinar la procedencia o no de un registro. Para el caso bajo examen, si bien nos encontramos ante un signo mixto, compuesto por diversos elementos en su conformación tal y como de esa manera lo señala el recurrente (v.f 50) al indicar; “[...] fondo blanco, que contiene las palabras *Energy*” y también la frase *“4 life”*, arriba de dichas palabras, se encuentra un diseño de color amarillo, que en su parte superior es curvo y en su parte posterior, simula los tejados de edificios altos situados a la par.” Ello, no le proporcionó la actitud distintiva necesaria, dado



que su inadmisibilidad operó en virtud de que la propuesta como se indicó líneas arriba y se desprende de la cita anterior, se conforma de términos genéricos que no permiten diferenciar el establecimiento comercial de otros, los cuales puedan dedicarse al servicio de energía eléctrica.

Aunado a ello, recordemos que el hecho de que el signo propuesto contenga elementos visibles y gráficos como lo externa la recurrente, no es una circunstancia que le proporcione por sí mismo la distintividad necesaria, dado que como se indicó líneas arriba su análisis se realiza de manera conjunta integrando la parte gráfica con la denominativa, pero prevaleciendo la parte denominativa y de ahí se determina su aptitud distintiva. Por lo que en este sentido sus manifestaciones no son acogidas.

En cuanto al extremo señalado de que el signo de su representada es un signo bajo una denominación de fantasía. Al respecto, debemos señalar que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de ella y menos que evoque una cualidad del producto. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo *xerox* para fotocopadoras. Para este caso al ser un nombre comercial donde protege productos para la energía no se evidencia un elemento que en el mercado pueda diferenciarse de otros establecimientos comerciales.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que lo procedente al igual que lo determinó él a quo es el rechazo del nombre comercial solicitado “**Energy 4 Life**”, diseño:



en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para obtener protección registral, razón por la cual lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.



QUINTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación presentado por la Licda. **Ericka Mishelle Gómez Soto**, apoderada especial de la empresa **LUMISOLAIR S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos con cincuenta y seis segundos del veintiocho de julio de dos mil catorce, la cual se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Energy 4 Life (diseño)**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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