



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0636-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “ENERGY 4 LIFE (DISEÑO)”**

**LUMISOLAIR S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2786-2014)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 121-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dos de febrero de dos mil quince.***

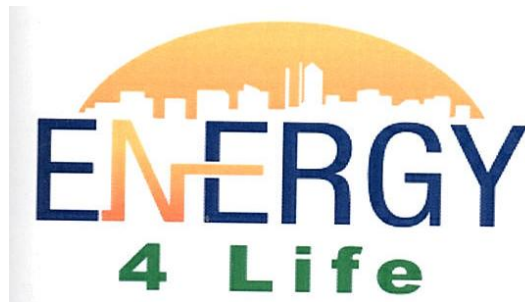
***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Erika Mishelle Gómez Soto**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-839-984, en su condición de apoderada especial de la empresa **LUMISOLAIR S.A**, con cédula jurídica 3-101- 630406 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos, treinta y seis segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de marzo de 2014, por el Licenciado **Eduardo Sandoval Obando**, Ingeniero en computación, vecino de San José, con cédula de identidad 1-620-588, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LUMISOLAIR S.A**, solicitó el registro de la marca de servicios “**ENERGY 4 LIFE (DISEÑO)**”, la cual traduce como “*Energía cuatro vida*”, en clase 37 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger: “*Instalación, mantenimiento y reparación de equipos generadores de energía eléctrica, solar y eólica*”, con el siguiente



diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos, treinta y seis segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa indicada interpuso recurso de apelación en contra la resolución final antes referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

**CUARTO.** 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 Ureña Boza, y;*


#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO**



**PROBADOS.** No encuentra este Tribunal, hechos de tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la marca de servicios “**ENERGY 4 LIFE**”, con

diseño:  en **clase 37** internacional, ya que al analizarla respecto de lo que con ella se desea proteger, concluye que los elementos denominativos empleados se utilizan para todo aquello relacionado con energía o fuentes de energía y siendo que el signo propuesto lo es precisamente para servicios de esta naturaleza, y en vista de que el diseño aportado no le agrega distintividad, deviene su falta de aptitud distintiva, dado lo cual se torna inadmisibile conforme lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **LUMISOLAIR S.A**, expresa que la marca propuesta por su representada corresponde a un signo mixto, que visto en su conjunto permite distinguir los servicios que protege. Siendo que no debe hacerse su análisis de registrabilidad considerando cada uno de sus elementos por separado. Señala que el signo propuesto no contiene elementos necesarios en el lenguaje corriente, ni se trata de una designación genérica ni habitual de ningún servicio, tampoco expresa cualidades, cantidades o similares del producto y por ello no debe ser rechazada por falta de carácter distintivo, ni por similitud con otra marca registrada o utilizada con anterioridad para servicios de la misma clase, ya que se trata de un nombre de fantasía con un diseño que no puede considerarse como de uso común porque el hecho de que mencione las palabras “*energy*” y “*4 life*” no implica que carezca de distintividad, ya que visto en su conjunto queda de manifiesto que no es directamente específico sobre lo que se desea proteger, sino que es novedoso y susceptible de obtener protección registral. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se revoque la resolución venida en alza y se continúe con el trámite de su solicitud.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (Agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos o servicios similares con los cuales puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente aptitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...).  
**g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).**”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, 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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente, que permita individualizar lo que su objeto de protección de otros similares que hayan sido puestos en el comercio por otros empresarios.



Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado por este Órgano de Alzada, es evidente que la denominación propuesta “*Energy 4 Life*” y que el solicitante traduce al idioma español como “*Energía 4 vida*”, se encuentra compuesta por términos que resultan genéricos o de uso común, respecto de los servicios que refiere en clase 37, a saber *instalación, mantenimiento y reparación de equipos generadores de energía*, siendo que las palabras “Energía” y “vida” se relacionan en forma directa con dicho objeto de protección y por ello son expresiones que no pueden ser apropiadas a favor de terceros, ya que esto limitaría su uso por parte de los demás empresarios, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlos como elementos que le proporcionen el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. Por lo que, a diferencia de lo que estima la recurrente, debe denegarse su inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, y en este sentido sus argumentos no son de recibo.


Aunado a ello, recordemos que el hecho de que el signo propuesto sea mixto, es decir, que contenga elementos denominativos y gráficos, no es una circunstancia que le proporcione por si sola la distintividad necesaria como lo externa la recurrente, en virtud de que, tal como lo indicó la Autoridad Registral en su análisis, prevalece la parte denominativa sobre la gráfica y, de todas formas, en el caso bajo estudio el diseño agregado no le aporta esa aptitud distintiva y por ello sus manifestaciones no pueden ser acogidas.

Respecto de lo afirmado por la apelante, en el sentido de que el signo propuesto por su representada es de fantasía, se debe recordar que un término es y se considera de fantasía cuando ha sido creado por su titular, sin que exista alguna posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar de él un significado y menos aún que evoque una cualidad o característica del producto o servicio que refiere. Las marcas de fantasía exigen una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección. En el caso de estudio el propio solicitante admite que su signo se traduce como “*Energía*



*cuatro vida*”, es decir sí tiene un significado específico, de ahí que los agravios en este sentido tampoco resultan de recibo.


Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca solicitada

“**Energy 4 Life**”, con diseño:  en **clase 37** internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para obtener protección registral, siendo procedente confirmar en todos sus extremos la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos, treinta y seis segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce.

**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, se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Erika Mishelle Gómez Soto**, 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 diez horas, treinta y nueve minutos, treinta y seis segundos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma, para que se deniegue

la solicitud de inscripción de la marca “  ” en **clase 37** internacional. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74