



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1041-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de comercio “GENERAL LIGHTING”

LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6267-2005)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 203-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-155-803, actuando como apoderado especial de la empresa **Lumicentro Internacional S.A.**, sociedad existente y organizada bajo las leyes de Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta y un minutos, seis segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta de agosto de dos mil cinco, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-943-799, en representación de la compañía Lumicentro Internacional S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GENERAL LIGHTING (Diseño)”**, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos*



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”. El diseño está constituido por un logotipo que consta de un rectángulo de color celeste y dentro de éste las palabras GENERAL LIGHTING en letra de molde y en mayúscula de color amarillo.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las siete horas, cincuenta y un minutos, seis segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la marca **“GENERAL LIGHTING”**.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de agosto de dos mil nueve, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. . No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa LUMICENTRO INTERNACIONAL S.A., por considerar que el signo propuesto se compone de palabras genéricas y de uso común en relación con los productos a proteger, de lo que deriva falta de distintividad que lo hace no susceptible de protección registral e inapropiable por un particular, sea que, por razones intrínsecas, contraviene lo establecido en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus escritos de exposición de agravios, el primero presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de agosto de 2009, y el segundo presentado ante este Tribunal el 25 de enero de 2010, solicita sea revocada la resolución apelada y aceptado el registro solicitado, manifestando que no es cierto lo indicado por el Registro en el sentido de que el signo propuesto contenga elementos literarios de uso común y genéricos, que relacionados con los productos a proteger lo hagan falto de distintividad, dado que lo solicitado es la marca “GENERAL LIGHTING” con un diseño, que se traduce al español como “ILUMINACIÓN GENERAL”, que no tiene relación con todos los productos que se desea proteger pues contiene otros elementos de le añaden aptitud distintiva suficiente. Dicha marca se encuentra registrada en su país de origen, Panamá, desde el 24 de julio de 2001 y es utilizada en el comercio nacional lo que demuestra que es una marca conocida en los círculos empresariales y por los consumidores. El fundamento dado por el Registro para el rechazo de la marca solicitada carece de sustento, ya que existen otras marcas, por ejemplo el Registro No. 60679 de la marca “GENERAL ELECTRIC (Diseño)” inscrita en clase 9 y que entre otros productos distingue “...aparatos y sistemas de prueba, medición, computación y control electrónicos...”, que si bien es cierto contienen algún elemento descriptivo, consta de otros que le agregan suficiente aptitud distintiva, por lo que ha sido aceptada su inscripción en ese mismo Registro.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran 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:



(...)

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.*

(...)

g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica... ”*

De acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

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 (...).”

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 que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la



condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda parcialmente este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“GENERAL LIGHTING”** para proteger y distinguir *“aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad”*, en **clase 09** de la clasificación internacional, por tratarse de un término genérico y de uso común, pero únicamente para dichos productos. No así para los demás productos, sea *“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”*.

Por tanto coincide este Tribunal, también en forma parcial con la manifestación hecha por el recurrente, de que el signo propuesto no se relaciona con **todos** los productos que se pretende proteger con su registro.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales*



signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”

(FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD PARCIAL DEL SIGNO SOLICITADO. Bajo esta perspectiva, analizando las causales previstas en los incisos d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene parcialmente esas disposiciones 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 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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Siendo evidente, en este caso en particular, que es correcta la negativa del Registro ad quo, de autorizar la inscripción de la marca solicitada, que se traduce al español como **“ILUMINACIÓN GENERAL”**, pero solamente para aquellos productos relacionados con la electricidad. Pues ese signo marcario da la idea directa de dichos productos, sea que, de conformidad con la doctrina citada, se confunden el signo propuesto y los productos protegidos.



Por el contrario, respecto de los demás productos, sea, en general, aparatos e instrumentos científicos; aparatos e instrumentos relacionados con el sonido o imágenes; con soportes de registro; cajas registradoras, calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, considera este Tribunal debe continuarse su trámite.

Por otra parte, respecto de los demás agravios del recurrente, estima este Tribunal que no son atendibles, ya que, sobre la alegada inscripción de “*GENERAL LIGHTING*” en la República de Panamá, debe recordar el apelante que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al **principio de territorialidad de las leyes**, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros marcarios otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a este principio, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

Asimismo, sobre la aceptación, por parte del Registro de la Propiedad Industrial del registro de otras marcas, como por ejemplo “*GENERAL ELECTRIC*”, que según el Licenciado Hernández Brenes es similar al solicitado por su representada, el hecho de que en otro expediente un signo cumpliera los requisitos de fondo, según lo hayan considerado las autoridades del Registro, **no tiene un carácter vinculante para este Tribunal** en la resolución del caso que nos ocupa, no sólo porque este Tribunal tiene acceso y competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no del señalado por el apelante, sino porque en general, una determinada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de



manera diversa en cada caso, y por tanto requieren de una concreta y específica valoración jurídica.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **Lumicentro Internacional S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta y un minutos, seis segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente, **excluyendo de su protección los siguientes productos: aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad.** Por ello, se ordena **continuar con el trámite de inscripción** de la marca mencionada, en relación a los productos *“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”*, si otro motivo no lo impidiere.

SEXTO. 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, que es 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **Lumicentro Internacional S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cincuenta y un minutos, seis segundos del veintisiete de julio de dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente, **excluyendo de su protección los siguientes productos: aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad.** Por lo que se ordena **continuar con el trámite de inscripción** de la marca mencionada, en relación a los productos **aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores,** si otro motivo no lo impidiere. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55