



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1158-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “SMART CHECK”

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-6463)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 620-2013

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro- doscientos cincuenta y tres, representando a la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED**, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Corea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos y once segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 10 de Julio del 2012, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición y calidades dichas, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio “**SMART CHECK**” en la **clase 7** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“Lavavajillas; Batidoras eléctricas para fines domésticos; lavadoras eléctricas para fines domésticos; aspiradoras robóticas; bolas de aspiradora eléctrica; aspiradora eléctrica de mangueras; lavavajillas automáticos; limpiadores eléctricos; pulidoras o limpiadores eléctricos para calzado aspiradoras eléctricas.”*



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de once horas, veintiséis minutos y once segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995(...), SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Noviembre de 2012, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su representación señalada, interpuso recurso de apelación, siendo que el Registro, admite la apelación, y es por esa circunstancia que 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Rodríguez Sánchez; y

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo propuesto resulta genérico, descriptivo y de uso común y engañoso, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el



registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo séptimo literal d) g) y j) de la Ley d Marcas y otros Signos Distintivos, que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte el apelante menciona que la marca SMART CHECK es original, dado que es conocida a nivel mundial siendo imposible que se de una confusión. El término SMART está actualmente de moda y es un cliché para muchas marcas que están en el mercado nacional e internacional, además cuenta el signo pretendido con los elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impiden que se de confusión alguna con otra marca inscrita, existiendo marcas inscritas. Por último dice que la marca solicitada fue registrada y dada a conocer a nivel mundial con anterioridad a cualquier otra marca que se encuentre en el Mercado Nacional.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que se debe rechazarse la inscripción del signo “SMART CHECK” , para proteger y distinguir: *“Lavavajillas; Batidoras eléctricas para fines domésticos; lavadoras eléctricas para fines domésticos; aspiradoras robóticas; bolas de aspiradora eléctrica; aspiradora eléctrica de mangueras; lavavajillas automáticos; limpiadores eléctricos; pulidoras o limpiadores eléctricos para calzado aspiradoras eléctricas.”*, por cuanto carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, lo cual no sucede en el presente caso. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

Analizado el presente asunto, considera este Organismo Colegiado que en el caso de referencia se solicita un distintivo clasificado como una marca denominativa, integrado únicamente por letras, el cual se describe así: “SMART CHECK” cuyo significado en idioma español se podría entender como “CONTROL INTELIGENTE”. Vemos entonces que el signo solicitado está



constituido por vocablos genéricos y de uso común sobre los cuales no puede darse exclusividad, además de descriptivos de características del producto de que se trata, haciendo alusión a una cualidad de este.

Los términos “CONTROL INTELIGENTE”, tal como lo mencionó el Registro de la Propiedad Industrial contiene vocablos que le atribuyen características al producto y de usanza común para los aparatos eléctricos y electrónicos, siendo interpretado por el consumidor como un “control/verificador inteligente”, no otorgándole distintividad el elemento denominativo de la marca, y otorgándole una particularidad no apropiable, que podría ser en perjuicio de otros competidores, creando un problema de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Otro elemento para rechazar la inscripción de la marca es que el signo “**SMART CHECK**” puede devenir en engañoso, ya que acreditaría el engaño por no cumplir con las necesidades y expectativas del mercado consumidor al esperar del producto que se adquiere ciertas cualidades que probablemente no tendría, al contener dentro de la marca el vocablo “SMART”, lo cual se generaría un riesgo de engaño violentando además el artículo 7 j) de la Ley de Marcas. Por ello es que aún aplicando una visión de conjunto sobre el signo propuesto éste resulta inelegible para registro, y los argumentos traídos a colación por la apelante no tienen la fuerza para provocar el registro solicitado, ya que cada solicitud se analiza de acuerdo a su específico marco de calificación registral. Además de lo anterior estima también este Órgano de Alzada que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión o reconocimiento o inscripción a nivel mundial de la marca.

Conforme a las consideraciones citas normativas y de doctrina que anteceden este Tribunal concluye que entre el signo solicitado “**SMART CHECK**” no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, por lo que este Tribunal concuerda con el Registro en su disposición de declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto en representación de la empresa **SAMSUNG**



ELECTRONICS CO. LIMITED, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos y once segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

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, 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto representando a la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS CO. LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos y once segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca del signo “**SMART CHECK**” en la clase 7 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29