



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0140- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de señal de propaganda “ENERGIA QUE NO SE DETIENE”  
GES TECHNOLOGIES IP GMBH, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7954-2012)**

**Marcas y otros Signos.**

### ***VOTO N° 0736-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del once de junio del dos mil trece.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **GES TECHNOLOGIES IP GMBH**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, diez minutos con tres segundos del dieciséis de enero de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de enero de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **GES TECHNOLOGIES IP GMBH**, solicitó la inscripción de la señal de publicidad “**ENERGIA QUE NO SE DETIENE**”, para proteger y distinguir; ***“Baterías para automóviles.”***

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, diez minutos con tres segundos del dieciséis de enero de dos mil trece, resolvió: ***“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…)”***



**TERCERO.** Que en fecha 26 de enero de 2013, el representante de la empresa **GES TECNOLOGIES IP GMBH**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas, dieciséis minutos con diez segundos del treinta y uno de enero de dos mil trece, resolvió; “(...) *Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada (...).*”

**CUARTO.** 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 la validez 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 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Álvarez Ramírez; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO RPBADOS.** No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial una vez realizado el estudio del signo solicitado, procedió con el rechazo al determinar que el signo propuesto indica directamente una característica al producto tomando en consideración que las señales de propaganda son utilizadas o implementadas en el comercio para llamar la atención del consumidor a fin de hacer atractivo el consumo del producto, pues no podría diferenciarse del resto de baterías para automóviles que también hacen la misma función, dar energía. Aunado al hecho de que al indicar en ella que no se detiene, es otorgarle una calificación que no puede ser asegurada con certeza por medio del signo, ni mucho menos que el registro pueda garantizar, por lo que la denominación resultaría engañosa para el consumidor y por ende inadmisibles de inscripción, dado que con ello se trasgrede el artículo 7 incisos d), g) y j) y 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos.

Por su parte el representante de la empresa recurrente **GES TECNOLOGIES IP GMBH**, en su escrito de apelación manifiesta en términos generales que se encuentra disconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, expresando *“REGISTRO NO TIENE QUE DAR NINGUNA GARANTÍA, COMPROBACIÓN O DAR FE que una señal de propaganda literalmente tenga que realizar lo que en ella se indica.”* Las prohibiciones son referidas a engaños o confusiones, jamás sobre la interpretación subjetiva que un registrador (a) pueda tener al leer la señal de propaganda. Que la señal propuesta por su representada *“ENERGIA QUE NO SE DETIENE”* está compuesta por una frase que le da carácter distintivo y que de ninguna manera confundirá o engañara al público consumidor. Su representada ha combinado términos de uso común, para combinarlos y dar como resultado una señal de propaganda totalmente novedosa, y distintiva, que no haya sido utilizada en el mercado con esa presentación, y con la cual se pretende comercializar productos. La marca solicitada es perfectamente inscribible por cuanto la misma es de fantasía, catalogados así tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. Por lo tanto la señal de propaganda solicitada por su representada no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea promocionar, y mucho menos se trata de términos genéricos, por lo que solicita revocar la resolución apelada y ordenar el trámite de inscripción de la señal de propaganda denominada *“ENERGIA QUE NO SE DETIENE”* correspondiente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

*“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”.*



(La negrilla no corresponde al texto original).

Dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada, que establece lo siguiente:

***“Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:***

***a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.***

***b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.***

***c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.***

***d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.***

***e) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley.***

***f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.”***



En este contexto, y con asocio de lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 quinquies b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la esencia de la señal de propaganda se resume en el carácter distintivo dentro del derecho marcario el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor.

Bajo esta perspectiva, no podría este Juzgador obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa dice:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...).”* (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, la administración registral debe proteger no solo las marcas registradas en virtud del derecho que ostentan sus titulares como poseedores, sino que además de los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos propiamente de ese ejercicio (derechos del consumidor) por cuanto se debe proteger y garantizar a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo esta tesitura, las manifestaciones externadas por el representante de la empresa recurrente **GES TECHNOLOGIES IP GMBH**, en cuanto a indicar que el **“REGISTRO NO TIENE**



***QUE DAR NINGUNA GARANTÍA, COMPROBACIÓN O DAR FE que una señal de propaganda literalmente tenga que realizar lo que en ella se indica.*** No pueden ser acogidas, ya que al amparo de la normativa anteriormente indicada se depende que la administración registral como contralor de legalidad debe velar por los derechos e intereses no solo de los titulares, sino que además por el de los consumidores, tarea que le es encomendada al calificador registral como coadyuvante en la administración de justicia con el fin de garantizar que los signos propuestos no induzcan a error y confusión a los consumidores, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación.

Por otra parte, se observa que la señal de propaganda solicitada **“ENERGIA QUE NO SE DETIENE”**, para promocionar; **“baterías para automóviles”**, que la expresión empleada le proporciona indudablemente una característica al productos a comercializar, dado que al utilizar el término **ENERGIA** este se relaciona de manera directa con el producto en virtud de una de las fuentes para obtener este tipo de producto “energía” es precisamente por medio de las baterías. Aunado a ello, la expresión **NO SE DETIENE** no solo le proporciona una característica particular al producto sino que además altera su naturaleza, por cuanto el consumidor medio podría pensar que se encuentra ante un producto no perecedero, situación que podría no ser cierta y con lo cual se indiciaría a engaño, siendo inadmisibles conforme lo establece el artículo 7 incisos d), g) y j) para poder coexistir registralmente, y en razón de ello procede su rechazo, criterio que fue externado por el Registro en la resolución de alzada y que comparte este Órgano Colegiado.

Cabe señalar al recurrente que un término es y se considera de fantasía cuando su estructura gramatical no contiene un significado específico, sea, frases que no expresen o evoquen un significado específico siendo capaces de identificar un producto o servicio dentro del mercado, creado por su titular. En general, no existen en ningún idioma, e incluso no es común



que existan antes de su creación, por lo que conllevan una alta inversión para posicionarlo en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección. Por lo que, sus argumentaciones en este sentido no pueden ser acogidas, dado que la frase solicitada **“ENERGIA QUE NO SE DETIENE”** tal como se desprende tiene un significado específico, lo cual evidentemente se encuentra en contraposición con las características propias que debe contener una denominación de fantasía. Por ejemplo, *xerox* para fotocopiadoras.

Ahora bien, en cuanto al Voto No. 270-2005 de las 09:09 horas del 17 de noviembre del 2005 emitido por el Tribunal Registral Administrativo, que ha sido incorporado como sustento para el presente análisis, cabe indicar que el mismo no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado, y en este sentido sus manifestaciones no podrían ser acogidas.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **GES TECHNOLOGIES IP GMBH**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, diez minutos con tres segundos del dieciséis de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **GES TECNOLOGIES IP GMBH**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, diez minutos con tres segundos del dieciséis de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se rechace el trámite de inscripción de la señal de propaganda **“ENERGIA QUE NO SE DETIENE”**. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*