



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0530-TRA-PI

Solicitud de la Nombre Comercial: “ENERGY FOR LIFE”

LUMISOLAIR S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2781-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0968-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil catorce.

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 trece horas, treinta minutos con treinta y tres segundos del diez 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, la Licda. **Ericka Mishelle Gómez Soto**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LUMISOLAIR S.A**, solicitó el registro del nombre comercial “**ENERGY FOR LIFE**” traducción (Energía para la vida).

Diseño:





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 trece horas, treinta minutos con treinta y tres segundos del diez de julio de dos mil catorce, se 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 14 de julio de 2014, Recurso de Apelación, en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos con cuarenta y tres segundos del veintidós de julio 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**

FOR LIFE”, diseño:  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, la cual se describe: “Se trata de un diseño de fondo blanco, que contiene las palabras “*Energy*” y también la frase “*for 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.” Que el signo de su representada cuenta con una combinación de elementos que por sí misma tiene la capacidad de ser distintiva de los bienes y servicios que desea proteger.

Agrega que la marca de su representada es mixta compuesta por elementos visibles o gráficos, como lo es el diseño especial de la misma y además denominativos, como lo es la palabra de fantasía que la compone. Asimismo, externa que el nombre comercial solicitado por su representada debió ser analizado de manera conjunta y no en cada uno de sus elementos por separado. 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 tratan los servicios, 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 la frase “for 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, por lo que ello evidencia que el signo es producto



de un trabajo creativo muy eficiente, que logró plasmar en un signo una frase que esta 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. 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)

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

*“**Artículo 65°- 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.”*

En este sentido, 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,



y 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 7º- 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)

De la anterior cita legal, se desprende que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. 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 (...)”.* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Asimismo, 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 resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado por esta Instancia administrativa, la denominación propuesta **“Energy For Life”**, traducción (Energía para la vida).

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



Tal y como se presenta el signo propuesto, se encuentra compuesto por términos que resultan genéricos o de uso común, sea, respecto de la palabra “Energía” y “vida” siendo expresiones que no pueden ser apropiadas por parte de terceros, ya que limitaría 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 considerarlo como elementos que le proporcionen el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. En este mismo sentido, es de mérito indicar lo que al efecto establece el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2 que respecto al carácter distintivo de un signo indica, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Así mismo, se desprende que entre los servicios a proteger en la propuesta “**Energy For Life**”, diseño:  y que traducido al idioma español refiere (Energía para la vida), el consumidor la relacionará de manera directa con servicios relacionados con dicha actividad “energía”, propia de los servicios que pretende comercializar, 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.

Ahora bien, en cuanto a los extremos señalados por la recurrente de que el signo propuesto su representación es evocativa, 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 signo propuesto infiere de manera directa a los servicios que se pretenden comercializar, siendo esta una circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, cabe destacar que los examinadores realizan efectivamente su análisis integral de los signos marcarios 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 se desprende de los autos al indicarse; *“Se trata de un diseño de fondo blanco, que contiene las palabras “Energy” y también la frase “for 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 proporcione 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 (v.f 52), se conforma de términos genéricos que infiere de manera directa con los servicios que se pretenden comercializar, por ende, carente de actitud distintiva para obtener protección registral.

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 si mismo la distintividad necesaria, en virtud de 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. Máxime, que tal y como consta a folio 1 del expediente de marras, en el punto tercero se indicó expresamente; *“La traducción de “ENERGY for life”, es: Energía para la vida”*, de ahí que los agravios en este sentido no son de recibo.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo del nombre comercial



solicitado **“Energy For Life”**, diseño:  en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada, 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 trece horas, treinta minutos con treinta y tres segundos del diez 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 For 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