



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0532-TRA-PI**

**Solicitud de la marca de servicios: “ENERGY FOR LIFE”**

**LUMISOLAIR S.A., Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2783-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 969-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta 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, veinticuatro minutos con veintiocho segundos del nueve 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 de la marca de servicios bajo la denominación **“ENERGY FOR LIFE”** traducción (Energía para la vida).

**Diseño:**



En **clase 37** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger: *“Instalación, mantenimiento y reparación de equipos generadores de energía eléctrica, solar y eólica.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, veinticuatro minutos con veintiocho segundos del nueve de julio de dos mil catorce, 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, treinta y cinco minutos con treinta y siete 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 de la marca de servicios bajo la denominación “**ENERGY FOR LIFE**”, en **clase 37** internacional, al determinar del análisis realizado que la frase empleada es utilizada para todo aquello relacionado con energía o fuente de energía y siendo que el signo propuesto lo que pretende es precisamente comercializar este tipo de servicios, hace que corcesca de la actitud distintiva necesaria, por ende inadmisibile conforme lo dispone el artículo 7 incisos g) 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 que 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 si misma tiene la capacidad de ser distintiva de los bienes y servicios que desea proteger en clase 37 internacional.

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. Además, considera que el signo de 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)

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 similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud 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 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:



En **clase 37** internacional, para proteger: *“Instalación, mantenimiento y reparación de equipos generadores de energía eléctrica, solar y eólica.”*

Obsérvese, que el signo propuesto se encuentra compuesto por términos que resultan genéricos o de usan común, sea, respecto de la palabra “Energía” y “vida” siendo expresiones que no pueden ser apropiables por parte de terceros y limitar con ello a que los demás comerciantes a poder 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. Al respecto, el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 en cuanto al carácter distintivo de un signo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Así mismo, tal y como se desprende entre los productos a proteger y la propuesta “**Energy For Life**”, traducida al idioma español significa (Energía para la vida), el consumidor al verla la relacionara de manera directa con servicios relacionados con dicha actividad “energía”, propia de los servicios el cual pretende proteger y comercializar en la clase 37



internacional, sea respecto de instalación, mantenimiento y reparación de equipos, lo cual evidentemente no le proporciona la actitud distintiva necesaria al signo 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, conforme de esa manera lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, y en este sentido el argumento dados por la recurrente no es de recibo.

Ahora bien, en cuanto a los extremos señalados por la recurrente de que la marca propuesta por su representada es evocativa, debemos indicar 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 objeto o producto.

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) infiere de manera directa con los servicios que se pretenden comercializar, por ende, carente de carácter distintividad 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 solo la distintividad necesaria, en virtud de que como se indicó líneas arriba su análisis se realiza de manera conjunta y de ahí se determina su aptitud distintiva. Por lo que en este sentido sus manifestaciones no son acogidas.

Ahora bien, en cuanto al extremo señalado por el recurrente de que el signo de su representada es un signo de fantasía, debemos indicar en este sentido, 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 fotocopiadoras. Máxime, que tal y como consta a folio 2 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 de la marca de servicios



solicitada “**Energy For Life**”, diseño: **ENERGY for Life** en **clase 37** internacional, 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, por lo 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, veinticuatro minutos con veintiocho segundos del nueve de julio de dos mil catorce, la cual se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Energy For Life (diseño)**” 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*