

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0595-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (ESSENTIA) (11)**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-3489)**

**CREE, INC., Apelante**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO 0220-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del once de mayo del dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-1018-975, apoderado especial de CREE INC., sociedad constituida en Turquía, domiciliada en Evren Mah, Camiyolu Cad. No.50 K.2 GÜNESLI BAGCILAR, ESTAMBUL, TURQUIA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:20:32 horas del 10 de octubre del 2016.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:29:40 horas del 15 de abril del 2016, el licenciado Néstor Morera Víquez, apoderado especial de CREE INC., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio ***ESSENTIA***, en clase 11 Internacional para proteger y distinguir: “*Accesorios de iluminación de interior, a saber luces descendentes, luces ajustables, iluminación con efecto rasante para pared, iluminación para colocar debajo de los armarios/gabinetes, iluminación de enseña, iluminación lineal, accesorios de iluminación rectangulares para empotrar, iluminación de pista, luces de*”

*emergencia y salida; dispositivos de iluminación de exterior que usan diodos emisores de luz como fuente de luz”.*

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:20:32 horas del 10 de octubre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”.**

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:59:40 horas del 19 de octubre del 2016, el licenciado Néstor Morera Víquez en la representación indicada, presentó Recurso de Apelación, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

**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, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **Perfect Home Essentials**, en clase 11 internacional, registro número 208326, cuyo titular es HOMER TLC, INC., y vigente al 29 de marzo del 2021, para proteger y distinguir: **“Grifos, ventiladores, bombillos”.** (v.f. 3 expediente principal y 9 legajo de apelación).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



, registro 232668, cuyo titular es el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT), vigente al 10 de enero del 2024, en clase 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 internacionales para proteger y distinguir: lo siguiente:

Clase 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

Clase 2: Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.

Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres);

instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

Clase 8: Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar., 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Clase 11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Clase 13: Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15: Instrumentos musicales.

Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.

Clase 19: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20: Muebles, espejos marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.

Clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.

Clase 22: Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

Clase 23: Hilos para uso textil.

Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa.

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 26: Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27: Alfombras, felpudos esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.

Clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad., 31 Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta., 32 Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas., 33 Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)., 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas., 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios., 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación., 38 Telecomunicaciones., 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes., 40: Tratamiento de materiales.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45: Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. (v.f. 41 expediente principal y 10 legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial determinó rechazar la inscripción de la marca **ESSENTIA**, dado que corresponde a una marca

inadmisible por derecho de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita “*essential COSTA RICA y Perfecto Home Essentials*”, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y ambas protegen productos en clase 11 internacional, con productos similares o relacionados, fundamentado en lo dispuesto en el Artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 24 de su Reglamento.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que el Registro de la Propiedad emitió dos resoluciones de prevención de fondo para calificar la marca ESSENTIA, lo cual es arbitrario a la directriz DRPI-10-2011, vulnerando la normativa interna al referirse doblemente a la solicitud de la marca.

Que difiere con el Registro, pues considera que no se realizó un análisis completo de los signos en pugna, por cuanto se toma como criterio predominante para calificar la semejanza, una mera similitud gráfica-gramatical entre los signos, cuestión por la que realiza su propio cotejo. Indica que los signos cuentan cada uno con su aptitud diferenciadora frente a los otros signos en contraste y aunque existe una similitud gramática, debe realizarse un análisis individualizado de los elementos que conforman cada uno, sin dividir los signos, alterando el concepto de ellos. Que las semejanzas son mínimas y no resultan a golpe de vista como un impacto visual que pudiera calificarla como semejantes o confundibles. Que aunque las marcas cuentan con una fonética similar en uno de sus elementos, esto no las torna semejantes porque las marcas registradas cuentan con elementos adicionales, lo que las hace identificables frente a un consumidor como signos independientes.

Que ideológicamente, la marca registrada PERFECT HOME ESSENTIALS es un conjunto denominativo en idioma inglés que significa “elementos básicos del hogar perfecto”, mientras que la marca “ESSENTIAL COSTA RICA” se define como marca país y su base son los diferentes atributos en los que se destaca la esencia de las grandes riquezas de la tierra y personas de Costa

Rica, mientras que la marca solicitada “ESSENTIA” es una marca de fantasía, donde su tema trata de productos para la iluminación de espacios amplios como edificios, hoteles, restaurantes, carreteras, entre otros, en un mercado específico y especializado.

Que en cuanto a los productos, si bien los signos se encuentran en una misma clasificación, debe ajustarse cada marca a la realidad del mercado al cual están destinados, donde ESSENTIAL COSTA RICA es una marca país, registro defensivo y enfocada al sector empresarial, con el fin de otorgar un tipo de certificación de sostenibilidad, excelencia, progreso social, innovación, no siendo una marca aplicada a la fabricación ni comercialización de productos de ningún género; de igual forma la marca PERFECT HOME ESSENTIALS, trata de productos que se comercializan en un mercado más generalizado en el que se encuentran artículos relacionados con el hogar, mientras que la marca solicitada está dirigida a un sector específico y especializado de la iluminación.

Por último dice que aunque su marca ESSENTIA está contenida en los elementos denominativos de las registradas PERFECT HOME ESSENTIALS y ESSENTIAL COSTA RICA, esto no constituye una identidad de signos, ni existe riesgo de ser confundidas, pues lo semejante es únicamente en los elementos denominativos de un conjunto marcario.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

*“... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*”

***b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...”***

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte, éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

***Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:***

***a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]***

***[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]***

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... ***el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo***

*fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ... así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...”* (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 15:30 horas del 24 de noviembre del 2011, voto 1000-2011).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos tienen conceptualmente igual significado; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una idéntica o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

<b>Signo</b>	<b>ESSENTIA</b>	<b>Perfect Home Essentials</b>	
<b>Registro</b>	<b>Solicitado</b>	<b>208326</b>	<b>232668</b>
<b>Marca</b>	<b>fábrica y comercio</b>	<b>fabrica</b>	<b>de servicios</b>
<b>Protección y Distinción</b>	<i>Accesorios de iluminación de interior, a saber luces descendentes, luces ajustables, iluminación con efecto rasante para pared, iluminación para colocar debajo de los armarios/gabinetes, iluminación de ensenada, iluminación lineal, accesorios de iluminación rectangulares para empotrar, iluminación de pista, luces de emergencia y salida; dispositivos de iluminación de exterior que usan diodos emisores de luz como fuente de luz</i>	<i>Grifos, ventiladores, bombillos</i>	<i>Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.</i>

<i>Clase</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
<i>Titular</i>	<i>CREE, INC.</i>	<i>HOMER TLC, INC.</i>	<i>INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO</i>

En este sentido, obsérvese que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “*ESSENTIA*“ y las



marcas inscritas bajo la denominación “*Perfect Home Essentials*” y a nivel visual utilizan el mismo factor tópico “*ESSENTIA-ESSENTIAL-Essentials*”, comparten 8 letras de éste, lo que induciría a que el consumidor medio no logre identificarlos de manera adecuada en el mercado y la relacione con las que comercializa la marca inscrita.

De igual forma existe la posibilidad de que el signo genere confusión auditiva, puesto que si los signos gramaticalmente contienen el mismo mensaje como el del caso que nos ocupa, bajo la expresión “*ESSENTIA*” su pronunciación será similar y de esa misma manera será percibida por los consumidores, lo cual conlleva evidentemente a lesionar los derechos e intereses de su titular.

La palabra *ESSENTIA* traducida al idioma español significa *ESENCIAL* (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/essentia>), y se define según el Diccionario de la Real Academia Española como: “*esencia: (Del lat. essentia, y este calco del gr. οὐσία). 1.f. Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. 2. f. Lo más importante y característico de una cosa...*”, a nivel ideológico el significado de todos es el mismo y el consumidor medio podría asociar las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, situación que evidentemente lesiona el derecho de exclusividad de los titulares de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas. Además de que se debe considerar que los productos de ambas clases se encuentran dentro de la misma actividad mercantil y que se expenden en los mismos tipos de establecimientos.

Lo dicho por el recurrente en cuanto a que la marca solicitada “ESSENTIA” es una marca de fantasía, debe advertirse que este tipo de marcas, conocidas como de fantasía, normalmente se trata de un vocablo creado, el cual no tiene significado conceptual alguno; siendo que en el presente caso, el signo solicitado se trata de una palabra con significado propio ya indicado supra.

En el caso que nos ocupa, los signos son similares por lo que al verlos el consumidor podría pensar que se trata de una familia de marcas alrededor de accesorios y aparatos de iluminación y alumbrado, confundiendo entonces el origen empresarial, es cierto que la simple similitud no conlleva al rechazo, pues obliga de inmediato a la revisión de los productos y visto la relación que existe entre los inscritos y los solicitados no es factible su registración como fue determinado por el Registro, siendo que para este Tribunal lo dispuesto en el artículo 8 inciso a y b es trascendental para confirmar lo resuelto por el Registro pues al estar inscritas las marcas *Perfect Home*



*Essentials* y . Una vez efectuado el cotejo conforme el artículo 24 del reglamento se concluyó que el citado signo no puede ser objeto de inscripción en protección de los derechos de terceros y el público consumidor.

Debe recordarse que la finalidad de una marca es lograr individualizar los productos o servicios que distingue, evitando que pueda provocar alguna confusión con otros similares que hayan sido puestos en el mercado por otros empresarios, con ello se protege no sólo al consumidor en su derecho a ejercer libremente su elección de consumo, sino también al empresario titular que ha registrado sus signos marcarios.

Ahora bien, en cuanto a los agravios externados por el recurrente en lo que respecta a que el Registro de la Propiedad emitió dos resoluciones de prevención de fondo para calificar su marca solicitada, y que para su entender esto es arbitrario a directrices y normativa interna, ya este

Tribunal ha considerado que nuestro ordenamiento jurídico establece un proceso de calificación de los signos solicitados, a cargo de un Registrador que actúa como funcionario destacado en el Registro de la Propiedad Industrial. Éste se encuentra adscrito al Registro Nacional según el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional No. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas; por lo cual participa de la finalidad establecida para todos los registros que conforman el Registro Nacional, entre ellas, facilitar los trámites a los usuarios y agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción.

La principal función que tiene en sus manos la figura del Registrador dentro del Registro de la Propiedad Industrial es ***la calificación e inscripción de documentos.***

La calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de La Propiedad Industrial para ser inscritos. De estos actos o contratos derivan derechos de propiedad intelectual, que son los propiamente protegidos por la publicidad de los asientos registrales, conforme lo establece el artículo primero de la ***Ley Sobre Inscripción de Documentos***

Para lograr una calificación ***completa, motivada y ágil*** debe el registrador en particular y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en general, en el ejercicio de la función calificadora, cumplir con tres parámetros, a saber: ***La Calificación unitaria; La calificación motivada*** y finalmente la ***congruencia en los pronunciamientos***; todos íntimamente relacionados entre sí, los cuales se exponen a continuación.

**Sobre la Calificación unitaria.** Sin detrimento de lo que deba ser aplicado en los casos planteados por el artículo 11 de la Ley de marcas respecto de la modificación y división de la solicitud de marca; ni el procedimiento de calificación en dos tramos (examen de forma y examen de fondo, artículos 13 y 14 respectivamente de la Ley de Marcas); el principio de la calificación unitaria es aplicable al Registro de la Propiedad Industrial tomando en cuenta supletoriamente lo indicado en

el artículo 6 de la Ley Sobre Inscripción de documentos en el Registro Público, que en lo que interesa establece las siguientes obligaciones:

*“...No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos que exija la ley o el reglamento de esta Oficina (...)*

*Los demás defectos deberán indicarse, clara y detalladamente, en la minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el reglamento.*

*Todos los defectos deberán indicarse de una vez; subsanados estos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento...*”

De la anterior transcripción, derivan claramente al menos *tres obligaciones* que deben ser cumplidas por el Registrador y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en el proceso de calificación ante una solicitud de inscripción como marca, de un determinado signo. Tanto en la tarea de verificación de los requisitos de forma del artículo 9 de la Ley de Marcas, como en el estudio de fondo del signo, y concretamente en la tarea subsumir el signo en los supuestos normativos de los artículos 7 y 8, debe advertirse lo siguiente:

1) No se puede oponer al signo defectos que no emanen concretamente de la violación de uno de los supuestos que lo hace inadmisibles por razones tanto intrínsecas como extrínsecas. Es decir las objeciones a la inscripción, conforme al principio de legalidad, tienen que estar jurídicamente sustentadas.

2) Los defectos deben indicarse *clara y detalladamente*. El usuario tiene el derecho a conocer, no solo el fundamento de derecho que se le opone, sino también la cantidad de defectos de forma delimitada y ordenada, todos relacionados con los fundamentos jurídicos que se le oponen concretamente a cada uno, para proceder a su efectiva corrección.

3) Todos los defectos deberán *indicarse de una vez*. El usuario tiene derecho a conocer *todas las objeciones* que pueda tener su solicitud (por la forma o por el fondo, según corresponda), luego de que presenta la misma al registro y dentro de los términos que para cada procedimiento establece el ordenamiento jurídico.

El establecimiento de defectos con posterioridad a la primera presentación retrasa los procedimientos de inscripción de la marca, o la oportunidad para apelar los criterios del Registro en caso de rechazo de la misma, en detrimento del usuario.

La calificación unitaria como procedimiento, *se encuentra sometida al principio de Seguridad*, en los mismos términos establecidos en el punto b) anterior, es decir; debe incorporarse a los procedimientos *sin menoscabo de la seguridad registral*; de tal manera que, cuando deban señalarse nuevos defectos a la solicitud, sea por omisión voluntaria o involuntaria del Registrador, o por razones de índole administrativa propias de la organización del Registro, debe procederse a consignar el nuevo señalamiento *en aras de la seguridad jurídica* que debe emanar de la publicidad de los asientos; sin perjuicio de que tal omisión tenga que ser valorada disciplinariamente, tomando en cuenta las reglas del debido proceso, y analizando en cada caso el grado de perjuicio causado; según lo regulado en el artículo 6 bis de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que en lo que interesa dice:

*“...Los funcionarios de las dependencias de los registros que reciban documentos para su inscripción, una vez que los califiquen, indicarán los*

*defectos en un solo acto. El incumplimiento hará incurrir al funcionario público en responsabilidad disciplinaria...”*

**Sobre la Calificación motivada.** Según el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Marcas:

*“...Si como consecuencia del examen a que se refiere el artículo 14 de la Ley, el Registro advirtiese que el signo solicitado se encuentra comprendido en alguno de los casos de prohibición, además de indicarlos en la resolución deberá brindar los motivos que a juicio de la institución sustentan la o las objeciones...”*

Es decir, ***no basta con indicar y transcribir el contenido de los incisos tipificados en los artículos aplicados de la Ley de Marcas que eventualmente se oponen a los signos solicitados***, cuando se realiza la calificación del mismo; sino que debe concretarse en cada una de las objeciones opuestas, ***cuáles son los análisis*** que, en la confrontación del signo solicitado con la normativa, llevaron al Registrador a considerar que existe una inadmisibilidad por razones intrínsecas o extrínsecas, que impide la inscripción del signo solicitado.

Debe tenerse claro que en nuestro sistema marcario, conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y el antes citado y transcrito artículo 20 de su reglamento, ***corresponde al Registro demostrar*** la falta de carácter distintivo del signo, ***y no al usuario interpretar*** cuál fue el razonamiento que indujo al registrador a rechazar la solicitud de marca.

Esta motivación permite al usuario no solo conocer de forma clara y detallada la totalidad de los recaudos establecidos a su solicitud, sino también la posibilidad de realizar una efectiva corrección de la misma; además, tal ejercicio intelectual y profesional, evita que al signo en estudio, le sean aplicados supuestos legales que no tienen correspondencia alguna para el caso concreto.

Así como el Registro de la Propiedad Industrial debe cumplir con el razonamiento, motivación y fundamentación jurídica de todos y cada uno de las objeciones que opone a las solicitudes de inscripción; en los casos en que exista oposición a la inscripción de una marca (artículos 16 y 17

de la Ley de marcas), o cuando se recurre la resolución que deniega la inscripción de la misma, por cualquiera de las razones que establece la Ley de Marcas; debe el Registro de la Propiedad Industrial referirse a todos y cada uno de los extremos que como agravios, opone el gestionante; razonando, motivando y fundamentando sus resoluciones. (ver voto de la Sala Constitucional No. 1739-1992 de las 11:45 horas del primero de julio de 1992.

Por todo lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por provocar riesgo de confusión al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, porque los signos son similares y los productos a proteger son de la misma naturaleza incluso mantienen los mismos canales de distribución y comercialización. Siendo procedente confirmar la resolución de las 11:20:32 horas del 10 de octubre del 2016, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Néstor Morera Viquez, representante de la empresa CREE INC., sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio *ESSENTIA*.

***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, 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.

#### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Viquez, en su condición de apoderada especial de CREE INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:20:32 horas del 10 de octubre del 2016, la cual se *confirma*, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio *ESSENTIA*, en clase 11 internacional. Se da por

agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TG: TIPOS DE MARCAS**

**TNR: 00:43:89**

**TNR: 00.60.55**