

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0631-TRA-PI**

**Solicitud de la marca de servicios: “ENERGY 4 LIFE (DISEÑO)”**

**LUMISOLAIR S.A., Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2784-2014)**

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

### ***VOTO N° 0120-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del dos de febrero de dos mil quince.***

***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 y seis minutos con cuatro segundos del veintinueve de julio de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de marzo de 2014, por el Lic. **Eduardo Sandoval Obando**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **LUMISOLAIR S.A.**, solicitó el registro de la marca de comercio **“ENERGY FOR LIFE”** traducción (Energía cuatro vida).

**Diseño:**



En **clase 07** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger: ***“Equipos generadores de energía eléctrica, solar y eólica.”***

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos con cuatro segundos del veintinueve 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 01 de agosto de 2014, Recurso de Apelación, en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos con veintiocho segundos del trece de agosto de dos mil catorce, resolvió: ***“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”***


**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

***Redacta la Juez Mora Cordero, y;***

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, no encuentra 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 comercio “**ENERGY**

**4 LIFE**”, diseño:  en **clase 07** 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 producto, hace que carezca de la actitud distintiva necesaria, por ende, se torna inadmisile conforme lo dispone el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **LUMISOLAIR S.A**, dentro de su escrito de agravios en términos generales expresa que la marca propuesta por su representada corresponde a un signo mixto, que se describe: “ *[...] diseño de fondo blanco, que contiene las palabras “Energy” y también la frase “4 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.*” Agrega, que el signo propuesto cuenta con una combinación de elementos que por si misma tiene la capacidad de ser distintiva para proteger generadores de energía de diversos tipos.

Por otra parte, señala que la marca de su representada además de ser un signo mixto, se encuentra compuesto por una palabra de fantasía. Asimismo, agrega que el signo debió ser analizado de manera conjunta y no respecto de cada uno de los 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 productos que protege, 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 ”4 life”, no quiere decir que se trata de un signo sin distintividad, por lo contrario, visto en conjunto y relacionado directamente con los productos que protege, evidencia que el signo marcario propuesto es producto de un trabajo creativo muy eficiente, que logró plasmar en un signo una frase que esta relacionada, pero no es directa del producto que desea proteger, por lo que resulta novedosa y con suficiente distintividad para obtener protección registral. Por lo que 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 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)

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 4 Life”**, y que traducida al idioma español (v.f 2) nos

refiere a (Energía cuatro vida), bajo el diseño:  en **clase 07** internacional, para proteger: *“Equipos generadores de energía eléctrica, solar y eólica.”*, se desprende:

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”, como además el número cuatro (4), siendo estos elementos o expresiones apropiables por parte de terceros, ya que no solo no le proporcionan distintividad a la marca, sino que además limitaría a los demás comerciantes a que puedan utilizarlas en sus propuestas.

En consecuencia, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerar que estos elementos le proporcionen el grado de distintividad necesario para poder coexistir registralmente. 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.

Por otra parte, cabe destacar que entre los servicios a proteger; *“Equipos generadores de energía eléctrica, solar y eólica.”*, bajo la denominación propuesta **“Energy 4 Life”**, el consumidor al verla la relacionará de manera directa con dicho objeto de protección y por ello son expresiones que no pueden ser apropiadas, ya que esto limitaría su uso por parte de los demás empresarios, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlos como elementos que le proporcionen el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. Por lo que, a diferencia de lo que estima la recurrente, debe denegarse su inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, y en este sentido sus argumentos no son de recibo.

**EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.** El representante de la empresa recurrente LUMISOLAIR S.A., señala en sus alegatos que la marca propuesta por su representada es evocativa. Al respecto, 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, sin que ello permita diferenciar los productos de otros en el mercado, siendo esta una circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, cabe destacar que los examinadores realizan el análisis integral de los signos marcarios y bajo un marco de calificación basado en la ley, con el fin de determinar la registrabilidad o no del signo. Para el caso bajo examen, si bien nos encontramos ante un signo mixto, compuesto por diversos elementos en su conformación como se indica; “*Se trata de un diseño de fondo blanco, que contiene las palabras “Energy” y también la frase “4 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 proporciona 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 51), se conforma de términos genéricos que infieren de manera directa con los servicios que se pretenden comercializar, por ende, carente de aptitud 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 solo 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 por el recurrente de que el signo propuesto por su representada corresponde a 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 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 4 life”, es: Energía cuatro 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 comercio solicitada “**Energy 4 Life**”, diseño:  en **clase 07** 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, siendo procedente 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**, 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 once horas, treinta y dos minutos del veintidós 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 comercio “**Energy 4 life (diseño)**” en **clase 07** 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*