



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0539-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

GREENER ENERGY, LLC, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-5364)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0132-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del ocho de marzo del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la empresa **GREENER ENERGY, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Florida, Estados Unidos, domiciliada en 2121 Vista Parkway, West Palm Beach, Florida 33411, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:52:44 horas del 8 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de junio de 2016, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la empresa **GREENER ENERGY, LLC**, solicitó la inscripción de la marca de



servicios **SuperGreen Solutions** , en clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de venta de tienda al por mayor y al detalle que ofrecen productos y servicios en el campo de los dispositivos solares de agua caliente, dispositivos de energía solar, generadores de energía eólica, sistemas de gestión de energía, claraboyas (tragaluz) para edificios, aislamiento para edificios, en clase 35 de la nomenclatura internacional*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:52:44 horas del 8 de setiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de setiembre de 2016, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GREENER ENERGY, LLC**, apeló la resolución referida expresando sus agravios ante 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.



SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. A la luz de la normativa citada, determinó que el signo solicitado “**SuperGreen Solutions (DISEÑO)**”, no posee distintividad en su conjunto para los servicios a proteger y distinguir en clase 35, por lo cual, no es posible el registro de la misma al considerar que transgrede las normas citadas. Al respecto estableció que el signo propuesto no tiene aptitud distintiva respecto al servicio al cual se aplica, no le concede su propia identidad, lo que da como resultado la imposibilidad del consumidor de distinguir esos servicios de otros que pertenecen a los competidores en el mercado, además que brindan información respecto de los servicios que los comerciantes del mismo ramo necesitan para promocionar las actividades a las que se dedican. Agrega que debido a la naturaleza del servicio que se pretende proteger el signo carece de la peculiaridad y particularidad necesarias para su inscripción al estar conformado por palabras que hacen referencia directa a las características y destino de los servicios. Concluye que es claro que se trata de una actividad que se realiza en torno al aprovechamiento de soluciones ecoamigables, o verdes como ya las conoce el consumidor y se estarían utilizando términos que pertenecen al argot comercial en relación con el servicio que utilice este tipo de solución, es decir, resulta ser un signo falto de distintividad y además es descriptivo, pues indica o describe características propias de los productos a proteger, lo que le resta aptitud distintiva, pues no podría diferenciarse de otros productos que tienen igual o similar función o característica; no son términos de fantasía, ya que el signo está compuesto de dos partes con su significado propio.

Por su parte, alega la parte apelante que, la marca propuesta tiene aptitud distintiva para que no sea rechazada. Alegó puntualmente que: 1-) El signo propuesto se analice como un conjunto indivisible y no por cada elemento que las conforma, como una globalidad o conjunto, 2-) La resolución no se encuentra dictada a derecho, 3-) Es una frase fantasiosa, es una expresión original y que encaja dentro de la categoría de los signos marcarios sugestivos, y 4-) Solicita prórroga para aportar su traducción de los registros de la marca en varias jurisdicciones.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca de servicios solicitada **“SuperGreen Solutions (DISEÑO)”**, contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“... El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. ...”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

De la cita anterior se infiere que, la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios **“Super Green Solutions (DISEÑO)”**, en clase 35 de la Clasificación Internacional, procede con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los servicios que se pretenden proteger y no tener esa propuesta, otro elemento primario que la identifique e individualice dentro del comercio. Después de que este Tribunal hace el ejercicio de eliminar de la denominación propuesta los términos o



elementos de uso común o necesarios en el comercio (artículo 28 de la Ley de Marcas) lo que queda es el diseño, que por sí solo a criterio de este Tribunal carece de aptitud distintiva.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge también el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Considera el Tribunal que, la marca **“SuperGreen Solutions (DISEÑO)”** no tiene distintividad que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con El producto o servicio, las palabras que la componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras genéricas y descriptivas, necesarias en el comercio para el tipo de servicios que se solicita marcar y que describen características del tipo de servicio a que se refiere **“SUPER GREEN SOLUTIONS”** si bien es cierto están unidas entre sí las dos primeras, resalta fácilmente, cada una de las palabras que la componen y su significado en español **“SUPER SOLUCIONES VERDES”** para proteger y distinguir: *“servicios de venta de tienda al por mayor y al detalle que ofrecen productos y servicios en el campo de los dispositivos solares de agua caliente, dispositivos de energía solar, generadores de energía eólica, sistemas de gestión de energía, claraboyas (tragaluz) para edificios, aislamiento para edificios, en clase 35 de la nomenclatura internacional”*, son características esperables para esos servicios. Siendo por tanto que, los servicios no puedan ser individualizados, al no tener algún elemento que los distinga.



La distintividad es una característica propia y esencial de la marca lo cual en el presente caso no se da, “**SuperGreen Solutions (DISEÑO)**”, no se diferencia en cuanto a los servicios que ofrecen, de los de su misma especie o naturaleza.

Se puede concluir que el público consumidor al ubicarse frente a la marca propuesta, la imagen que retendrá en su mente es la parte denominativa “**SuperGreen Solutions**”, y para este Tribunal la frase en su conjunto, evidentemente describe y califica directamente los servicios que se pretenden proteger y distinguir en la clase 35 de la nomenclatura internacional, lo que la hace carente de distintividad. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo, la descripción de una característica del servicio, y más aún, la descripción del servicio promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **d) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“... La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. ...” (Voto No. 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 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. ...”.

Con respecto a los agravios de la apelante, y de conformidad con lo anteriormente citado, a criterio de este Tribunal, el signo propuesto no resulta distintivo, por ser descriptivo según fue expuesto y hasta podría aplicársele la prohibición del inciso c) del artículo 7 que establece como prohibición la inscripción exclusivamente de un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Le debe quedar claro al apelante que se trata de una denominación totalmente descriptiva y genérica, que cualquier otro usuario o empresario podría utilizarla en sus propuestas. Al signo pedido, le falta ese elemento que le otorgue la individualización e identificación necesaria para que se distinga de entre otros en el mercado.

Por lo anterior, los agravios presentados por la empresa apelante deben rechazarse ya que el signo propuesto no está conformado por palabras de fantasía y aún analizada en su conjunto contiene palabras descriptivas que no permiten ser apropiables. Se rechaza la solicitud de prórroga ya que como se resuelve el presente asunto no es necesario conocer de las inscripciones que existen en otros países de la marca propuesta en razón del principio de territorialidad.

El párrafo final del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, si bien da la posibilidad de inscribir una marca que refiera al producto o servicio que se pretenda proteger y distinguir en la lista, debe de contener los elementos necesarios para que sea identificada en el tráfico mercantil, decir por ejemplo, que se quiere inscribir la marca “*café*” para proteger y distinguir “*café*” aduciendo el párrafo final del artículo 7, no es posible acceder a esa petición, pero si solicita “*café maría*” para proteger y distinguir “*café*”, si es posible acceder a ese registro. Pues bien, a ese elemento es que se refiere este Tribunal, al que le otorgue al signo la distintividad requerida dentro del mercado, distintividad que tampoco a juicio del Tribunal, le otorga el elemento figurativo que compone el signo propuesto.



Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen y distinguen (artículo 7 inciso d), asimismo genérico y de uso común (artículo 7 inciso c), además de carecer de suficiente aptitud distintiva (artículo 7 inciso g), es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada “**SuperGreen Solutions (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir los servicios ya indicados en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GREENER ENERGY, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:52:44 horas del 8 de setiembre de 2016, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GREENER ENERGY, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:52:44 horas del 8 de setiembre de 2016, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de

la marca de servicios  **SuperGreen Solutions**, en clase 35 de la nomenclatura



internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55