

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0114-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Ultra Heat”**

**LG ELECTRONICS INC., apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-10186)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO 0371-2017**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veintiséis de julio del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0461-0803, en su condición de apoderada especial de la empresa **LG ELECTRONICS INC.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República de Korea (South Korea), domiciliada en 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:37:28 del 19 de diciembre de 2016.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de octubre de 2016, el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Ultra Heat”**, **en clase 07 de la clasificación internacional**, para proteger y distinguir: *“Lavadoras de ropa eléctricas, lavaplatos automáticos, aspiradoras eléctricas; máquinas para el manejo de la ropa para fines domésticos; aparatos eléctricos para el manejo de la ropa con fines domésticos; mangueras para aspiradoras eléctricas; bolsas para aspiradoras eléctricas; aspiradoras tipo bastón; robots;*

*ventiladores rotativos eléctricos; bombas de aire comprimido; compresores rotativos; compresores para refrigeradoras; escurridoras (sin calor); batidoras eléctricas para uso doméstico; aspiradoras robóticas; procesadores de alimentos eléctricos; limpiadores a vapor para propósitos domésticos; aspiradoras de mano; aspiradoras eléctricas para la ropa de cama”, y en clase 11 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Aires acondicionados; aparatos para aire caliente; humidificadores; deshumidificadores eléctricos para uso domésticos; cocinas eléctricas; purificadores de agua para propósitos domésticos; ionizadores de agua para propósitos domésticos; ionizadores de agua; aparatos de membrana para purificar el agua; colectores solares térmicos (calentadores); limpiadores de aire; aparatos de calefacción; equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado [HVAC]; diodos emisores de luz para iluminación (LED); cocinas de gas; hornos eléctricos para cocina; utensilios de cocina eléctricos; refrigeradoras eléctricas; secadoras de ropa eléctricas; aparatos de ventilación; máquinas eléctricas para el secado de la ropa de uso doméstico; máquinas eléctricas para el manejo de la ropa teniendo las funciones de desodorización, esterilización y vaporización de prendas de vestir para uso doméstico; máquinas eléctricas para el secado de la ropa con funciones de esterilización, desodorización funciones de tratamiento resistente a las arrugas, para uso doméstico; filtros de precisión para el tratamiento del agua; plantas de desalinización; instalaciones de purificación de aguas residuales; sistemas de instalaciones de depuración para la recuperación y la reutilización de aguas residuales; aparatos para el tratamiento y purificación de aguas residuales; filtros para aguas residuales; purificadores de agua para la industria; lámparas para calle; lámparas incandescentes; lámparas fluorescentes; luces para automóviles; aparatos e instalaciones para la ventilación para automóviles; calefactores para automóviles; tuberías como partes de aparatos de refrigeración por aire; tuberías como partes de aire acondicionado; manguera flexible para aparatos como partes de aparatos de refrigeración por aire; mangueras flexibles para aire acondicionado; gabinetes eléctricos para almacenamiento de vino de uso doméstico”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 14:37:28 del 19 de diciembre 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 24 de enero de 2017, el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en representación de la empresa **LG ELECTRONICS INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, en representación de dicha empresa, expresó agravios.

**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, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Mora Cordero, 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 incisos g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró para la clase 11 de la nomenclatura internacional rechazar la inscripción de la marca **“Ultra Heat”**, en razón de que resulta falta de distintividad

para los productos: aparatos para aire caliente; cocinas eléctricas; colectores solares térmicos (calentadores); aparatos de calefacción; equipos de calefacción, hornos eléctricos para cocina; secadoras de ropa eléctricas; máquinas eléctricas para el secado de la ropa de uso doméstico; máquinas eléctricas para el secado de la ropa con funciones de esterilización, calefactores para automóviles, y resulta engañosa para el resto de productos solicitados en las clases 07 y 11 de la nomenclatura internacional.

Por su parte, el apelante en sus escritos de apelación y de expresión de agravios alegó lo siguiente:

- Que no se debe circunscribir el signo solicitado “Ultra Heat” a la traducción del Registro ya que también se puede traducir como “más allá de la calefacción”.
- Que la marca solicitada lo que quiere identificar es que es un producto que además de la calefacción que da el aparato en sí, tiene una tecnología de punta que va más allá de la mera calefacción y esto hace que sea novedosa y distintiva, y no engañosa como lo señala el Registro.
- Que la marca propuesta se encuentra solicitada por su representada ante la Unión Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO) bajo el número 015952815, la cual fue aplicada para su registro, acogida por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea sin objeciones, fue publicada y se encuentra en periodo de atender posibles oposiciones.
- Que en el registro existen marcas registradas con la palabra ULTRA, sin que para estas se haya realizado objeción alguna en cuanto a la utilización de esta palabra para su registro, por lo que se debe aplicar el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna.

**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 aplicada por el A quo, este Tribunal coincide con el análisis realizado en la resolución apelada de que la marca solicitada “**Ultra Heat**” contraviene lo dispuesto por la normativa

marcaria, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente 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. Al ser la marca solicitada puramente denominativa, el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**ULTRA HEAT**”, la marca tal y como está compuesta se convierte en sugestiva de una cualidad de los productos, el término “**ULTRA**” no lograría la distintividad necesaria para los productos de la clase 11 de la nomenclatura internacional antes citados en el mercado, el vocablo “**ULTRA**” según la Real Academia Española antepuesto a algunos adjetivos, expresa idea de exceso, por lo que antepuesto al adjetivo “**HEAT**”, que traducido del inglés al español es “**CALIENTE**” se expresa la idea de productos con la característica de ir más allá de lo caliente. 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 producto. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables el inciso **d) del artículo 7** de la Ley de Marcas.

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 el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir antes citados, 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.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica y comercio “**Ultra Heat**” no se le puede autorizar su inscripción respecto a los productos ya citados de la clase 11 de la nomenclatura internacional. Con respecto a la distintividad abordada en el presente caso, el tratadista Diego Chijane, indica:

*La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, **ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros**. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al **contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad**. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, **Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30**).*

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas para los productos de la clase 07 y los demás productos de la clase 11 de la nomenclatura internacional. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “... *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas...* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86**).

El signo “**Ultra Heat**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto de los productos que pretende proteger y distinguir en la totalidad de la clase 07 y los restantes de la clase 11 de la nomenclatura internacional es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo

solicitado incluye en su denominación únicamente los términos **“Ultra Heat”**, traducido **“Ultra Caliente”** o **“Ultra Calefacción”** como elemento preponderante de éste. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“... El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. ...”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T.I, 1<sup>a</sup>. Reimp., 1983, p. 176.).

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, ya que el consumidor esperará una cualidad adicional del producto que lo haga tener un efecto más allá de la calefacción **“Ultra Heat”**, tal y como lo señala el mismo apelante, de tenerla es descriptiva y de no tenerla sería engañosa al generar expectativas falsas. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que los términos **“Ultra Heat”** pueden ser engañosos o en su defecto descriptivos de las cualidades de los productos.

Por otra parte, la calificación en un proceso marcario no deviene únicamente de comparar si ya existen marcas similares a la solicitada, sino que además de conformidad con el artículo 7 de nuestra Ley de Marcas se debe realizar un análisis para determinar si la misma cumple con una serie de condiciones que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos. En este sentido, no es de recibo el agravio de la parte que indica que se le debe aplicar el principio de igualdad de la Carta Magna, por cuanto ha verificado este Tribunal que, a este caso, tanto el Registro de Propiedad Industrial como este

Órgano de alzada, le ha aplicado el debido proceso al momento de la calificación marcaria en igualdad de condiciones como a cualquier otra solicitud, por lo que dicho principio no ha sido vulnerado.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Ultra Heat**” por su falta de distintividad, además de resultar calificativa y descriptiva respecto de los productos a proteger y distinguir ya indicados y generar un riesgo de engaño y confusión al consumidor respecto de los demás. Bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger y distinguir de la clase 11 de la nomenclatura internacional, sean: *“aparatos para aire caliente; cocinas eléctricas; colectores solares térmicos (calentadores); aparatos de calefacción; equipos de calefacción, hornos eléctricos para cocina; secadoras de ropa eléctricas; máquinas eléctricas para el secado de la ropa de uso doméstico; máquinas eléctricas para el secado de la ropa con funciones de esterilización, calefactores para automóviles”*, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, y por otra parte, generar un riesgo de engaño respecto de los productos de la clase 07 y los restantes de la clase 11 de la nomenclatura internacional, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, por lo que violenta así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**Ultra Heat**”, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LG ELECTRONICS INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:28 horas del 19 de diciembre 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 **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LG ELECTRONICS INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:37:28 horas del 19 de diciembre de 2016, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Ultra Heat**”, en las clase 07 y 11 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.-**

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Kattia Mora Cordero*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**