



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0287-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*THERMO PLUS (diseño)*”

THERMOSOLUTIONS GROUP, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-3424)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 840-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por **Roberto Alvarado Moya**, quien es ingeniero mecánico, vecino de San Rafael de Escazú, con cédula 1-563-367, en representación de **THERMOSOLUTIONS GROUP, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-562833, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:16 horas del 9 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de abril de 2016, el señor **Roberto Alvarado Moya** en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica “***THERMO PLUS (diseño)***”, denominativo que el solicitante traduce al español como: “*Es más que un termo*”, en **Clase 11** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*calentador de agua*”.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 11:13:16 horas del 9 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.



TERCERO. Inconforme con lo resuelto el señor **Alvarado Moya**, en representación de la empresa solicitante, recurrió la resolución indicada y por ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por considerar que “**THERMO PLUS (diseño)**”, de acuerdo a la naturaleza del producto que pretende proteger: un calentador de agua, carece de la distintividad necesaria para su registro, dado lo cual violenta el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por su parte, el apelante se manifiesta inconforme con lo resuelto y expone en sus agravios que su representada se llama THERMOSOLUTIONS GROUP S.A., con lo que se hace referencia al origen de producción y comercialización del producto. Agrega que cuando se habla de Thermo, se refiere a un producto que de una u otra manera tiene que ver con el mantenimiento de la temperatura. Asimismo, el denominativo solicitado significa “más que un Termo”, mencionando características del servicio que brinda el producto que se quiere proteger con la marca. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se admita su solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que: para acceder al registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos.

Precisamente, la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer esa diferencia, permitiendo al consumidor tomar libremente su decisión de consumo respecto de otros bienes similares, o susceptibles de ser asociados, que provengan de otro origen empresarial. Esta característica de la marca se debe determinar en función de su aplicación al objeto de protección, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dicha norma, en su inciso g) impide la inscripción de un signo marcario cuando *“...No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*

Respecto de la falta de carácter distintivo, en los signos marcarios sometidos a registro, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), en el documento preparado por su Secretaría el 30 de agosto del año 2010 bajo el título ***“MOTIVOS DE DENEGACIÓN PARA TODOS DE TIPOS DE MARCAS”*** afirmó:

“...17. El carácter distintivo puede definirse como la capacidad inherente a una marca de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, lo que permite asignar a esos productos o servicios un determinado origen comercial. La valoración del carácter distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el producto que es objeto de la marca. En general, en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que



carecen de carácter distintivo: signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino...”

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el **Proceso 108-IP-2000 (Quito, 27 de abril del 2001)**, se refirió a la distintividad en el siguiente sentido:

“[...], el sentido económico - práctico de las marcas consiste en servirle al consumidor como herramienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los bienes disponibles en el mercado, lo que repercute en beneficio de su titular, de manera que un signo que no logre individualizar los productos o servicios del empresario que lo usa frente a los homólogos de otro fabricante o comerciante, no cumple la función que el ordenamiento jurídico le ha reconocido y por la cual ha considerado que merece una especial protección.

“La distintividad del signo, bien que se le mire en forma estática o dinámica, implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio.

[...]

La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 29). [...]”

Aplicado lo anterior al caso bajo análisis, considera esta Autoridad que el denominativo **“THERMO PLUS”** alude en forma directa a productos relacionados con el calentamiento o mantenimiento de la temperatura; ya sea de líquidos o de sólidos. Por ello, tal como lo expone el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, es un signo que debe reconocerse como carente de carácter distintivo respecto de

esos productos porque refiere a ciertas características de éstos.

Aunado a lo anterior, la marca propuesta no posee ese poder *identificadorio y singularizante* de los productos que con ella se pretende proteger, respecto de otros de similar naturaleza que sean puestos en el mercado por otras empresas y; en razón de ello, transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Afirma la representación de la empresa solicitante que la palabra **THERMO** refiere a un producto que de una u otra manera tiene que ver con el mantenimiento de la temperatura, y que unido al vocablo **PLUS**, es utilizado por su representada con la connotación de que se trata de “más que un termo”, mencionando así sus características; y eso es precisamente lo que impide su registro, dada su falta de carácter distintivo -que es el requisito fundamental que debe tener un signo para ser registrado-, ya que no tiene ningún otro elemento que le de esa cualidad, porque está compuesto de palabras genéricas y necesarias en el comercio para el tipo de productos que se solicita marcar.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por **Roberto Alvarado Moya** en representación de **THERMOSOLUTIONS GROUP, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:16 horas del 9 de mayo de 2016, la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor **Roberto Alvarado Moya** en representación de **THERMOSOLUTIONS GROUP, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:13:16 horas del 9 de mayo de 2016, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**THERMO PLUS (Diseño)**”. 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