

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0449-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO “SmartThings”**

**SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-4473)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0525-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas veintiocho minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, con domicilio y establecimiento manufacturero en 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, República de Corea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:13:28 horas del 7 de septiembre de 2022.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Vargas Uribe, en su condición indicada, solicitó el registro como marca de fábrica, comercio y servicios

del signo **SmartThings**, para las clases 7, 9, 11, 14 y 42 según los listados que adelante se detallarán.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado al considerar que se configura la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso g) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apela, señalando:

No está de acuerdo con la calificación, SmartThings es una marca mundialmente reconocida entre usuarios de aparatos electrónicos de Samsung Electronics Co. Ltd.

El criterio dado por la registradora es subjetivo y por demás una vulgarización de lo que realmente representa el objetivo principal de la marca de su representada, que es la protección de productos y servicios en las clases 7, 9, 11, 14 y 42 internacional, por lo que no puede aceptarse tal criterio, siendo lo solicitado una marca totalmente inscribible.

Para justificar el rechazo se cita el principio de territorialidad como concepto absoluto. Sin embargo, el Registro esta en la obligación de sopesar que el solicitante, al presentarse en Costa Rica a iniciar el trámite de inscripción, ya tiene dicha marca inscrita en otros países, dejando de lado los tratados internacionales de propiedad intelectual, al que se encuentra suscrito. Se adjunta certificado de la Unión Europea de la marca inscrita, así como en otros países.

Los productos de su representada no son identificados por el público consumidor como “cosas inteligentes”, como lo hace ver la oficina de marcas. La marca de su representada, SmartThings, ha sido creada de forma distintiva para los consumidores.

El Tribunal, mediante el voto 387-2022 de las 11: 08 horas del 13 de septiembre de 2022, ha resuelto casos similares, determinando que los signos arbitrarios tienen carácter distintivo, tal y como ocurre con el signo propuesto, y no como se determinó en la oficina de marcas al indicar que son términos de uso común.

Existen marcas inscritas con el término Smart, sin que el hecho de que signifique “inteligente” le haya menoscabado la posibilidad de inscripción.

La marca SmartThings no define en sí a ningún producto o servicio que el consumidor pueda imaginar, sino que es una palabra sugerente, sin que llegue a calificar nada (se adjunta como sustento a su alegato el voto 057-2008 de las 9:30 horas del 11 de febrero de 2008 de este Tribunal).

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria al determinar que lo pedido consiste en su

totalidad por términos carentes de aptitud distintiva con relación a los productos y servicios que se pretenden distinguir, artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Además, este Tribunal considera que se configura la causal contenida en el inciso d) de ese mismo artículo:

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

La doctrina sobre el tema ha establecido:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]

Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115.

Expuesto lo anterior, es necesario analizar el signo pretendido, **SmartThings**, con relación a los productos y servicios de las clases solicitadas 7, 9, 11, 14 y 42 de la nomenclatura internacional de Niza, que buscan distinguir:

**Clase 07:** “Máquinas lavadoras de platos; batidoras eléctricas para propósitos domésticos; bolsas para aspiradoras; aspiradoras eléctricas; máquinas de lavado (lavadoras) para propósitos domésticos; aspiradoras robóticas.”

**Clase 09:** “Teléfonos móviles; cámaras digitales; reproductores multimedia portátiles; computadoras portátiles; auriculares inalámbricos para teléfonos móviles; auriculares inalámbricos para teléfonos inteligentes; auriculares inalámbricos para computadoras tipo tabletas; baterías recargables; cargadores de batería; estuches de cuero para teléfonos móviles; estuches de cuero para teléfonos inteligentes; estuches de cuerpo para computadoras tipo tableta; tapas plegables para teléfonos móviles; tapas plegables para teléfonos inteligentes; tapas plegables para computadoras tipo tabletas; computadoras tipo tabletas; receptores de televisión; componentes electrónicos de audio, a saber, sistemas de sonido envolvente; sintonizadores digitales; reproductores de DVD; desplegados de diodos emisores de luz; monitores (hardware de computadora); anteojos 3D; computadoras; impresoras para computadoras; semiconductores; hardware de computadora; periféricos de computadora; sensores eléctricos; enrutadores de redes inalámbricas; cerraduras electrónicas; cerradura electrónica digital para puertas; dispositivo de control de computadora para cerradura electrónica digital de puertas; software de computadora; enrutadores inalámbricos; activadores eléctricos de encendido; aplicaciones descargables de software de computadora; software de aplicaciones de computadora para teléfonos móviles; firmware (microprograma) de computadora; relojes inteligentes; periféricos ponibles de computadora; periféricos

ponibles para computadoras; periféricos ponibles para teléfonos móviles; periféricos ponibles para recibidores móviles de datos; dispositivos electrónicos digitales ponibles compuestos especialmente de teléfonos inteligentes en la forma de un reloj; dispositivos electrónicos digitales ponibles, a saber, relojes inteligentes que incorporan tecnología de comunicación inalámbrica y que consistente especialmente de software y de pantallas desplegadas para correr aplicaciones móviles, para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, alertas, datos e información desde teléfonos inteligentes; puentes de redes para computadoras; puentes de redes inalámbricas para computadoras; redes de comunicaciones que consisten de hardware y software de computadora para instalar y configurar redes de áreas locales; redes de comunicaciones que consisten de unidades múltiples de puertos gratuitos o de unidades LAN (red de área local) y hardware y software de redes asociadas, que establecen una red digital de malla inalámbrica y se comunican con un usuario final; dispositivos de red doméstica; hardware de Bus Universal en Serie, (USB); software operativo de USB (bus universal en serie); unidad múltiple de puertos (USB hubs); unidades flash USB pregrabadas caracterizadas por ser un software utilizado para permitir que los dispositivos electrónicos compartan datos y se comuniquen entre sí; llave (dongle) de bus serie universal (USB) (adaptadores de red inalámbricos); hardware de computadora, a saber, controladores de red para uso doméstico; adaptadores para acceso a redes inalámbricas; software de automatización doméstica para desarrolladores y clientes; software de aplicaciones móviles para automatización doméstica; enchufes eléctricos; tomacorrientes eléctricos; interconectores de redes de computadora; intercomunicadores de comunicaciones; termómetros electrónicos (que no sean para propósitos médicos); interruptores electrónicos; campanas para puertas eléctricas; altavoces de audio; controles eléctricos para sistemas de rociadores de riego; teléfonos inteligentes; relojes que comunican datos a asistentes digitales

personales, teléfonos inteligentes, computadoras tipo tableta PC, asistente personal digital (PDA) y ordenadores personales a través de sitios web de internet y otras redes de comunicación electrónica y de ordenadores; correas de reloj que comunican datos a asistentes digitales personales, a teléfonos inteligentes, a computadoras tipo tableta PC, a asistentes personales digitales (PDA) y a ordenadores personales a través de sitios web de internet y otras redes de comunicaciones electrónicas y de computadoras; pulseras que comunican datos a asistentes digitales personales, teléfonos inteligentes, computadoras tipo tableta PC, asistentes personales digitales PDA y computadoras personales a través de sitios web de internet y otras redes de comunicación electrónica y de computadoras.”

**Clase 11:** “Aires acondicionados; esterilizadores de aire; cocinas eléctricas; hornos eléctricos; secadoras eléctricas para ropa; refrigeradores eléctricos; lámparas de diodos emisores de luz; hornos microondas; aspersores de riego; bombillas; aparatos eléctricos para aplanchado de ropa en la naturaleza de vaporizadores de prendas de vestir para fines domésticos; deshumidificadores para uso doméstico; filtros para aire acondicionado; ventiladores eléctricos para uso doméstico; aparatos para cocinar, a saber, placas eléctricas para cocción.”

**Clase 14:** “Relojes, partes y accesorios para relojes; relojes de pulsera; relojes y relojes de pulsera; relojes y relojes de pulsera electrónicos; brazaletes (joyería); correas para reloj; relojes de control (relojes maestros).”

**Clase 42:** “Servicios para proporcionar información tecnológica en el campo del software de Internet de las cosas (IOT) y de interfase de programación de aplicaciones (API) software y software como un servicio (SaaS), y plataforma como

un servicio (PaaS); servicios de software como un servicio (SAAS); servicios de desarrollo de software informático; servicios de diseño de software informático; servicios de actualización de software de computadora; servicios de investigación de programas de computadora; servicios de mantenimiento de software de computadora; servicios de diseño de sistemas de computadora; servicios de análisis de sistemas de computadora; servicios de programación de computadoras; servicios de desarrollo de programas de computadora; servicios de desarrollo de programas de procesamiento de datos; servicios para proporcionar información en los campos del diseño y desarrollo de software e instalación y mantenimiento de software; servicios de desarrollo de hardware de computadora; servicios de diseño de hardware de computadora; servicios de seguridad de computadoras, a saber, servicios de seguridad para hacer cumplir, restringir y controlar los privilegios de acceso de los usuarios de recursos informáticos para recursos en la nube, móviles o de red en función de las credenciales asignadas; servicios para proporcionar software no descargable en línea para ver, grabar, almacenar, compartir y analizar audio o video, transmitir imágenes y videos a ubicaciones remotas; servicios de monitoreo electrónico de una ubicación, del hogar u oficina utilizando computadoras y sensores; servicios para supervisar sistema de seguridad para garantizar su correcto funcionamiento; servicios de plataforma como un servicio (PAAS) caracterizado por ser plataformas de software de computadora para hogar o monitoreo ambiental y control remoto o acceso de sistemas HVAC, sistemas de gestión de energía, alarmas antirrobo, alarmas para alertar sobre problemas, alarmas de seguridad y / o incendio, sistemas de iluminación, sistemas de bloqueo de puertas, cámaras de video; servicios de diseño y desarrollo de sistemas de automatización y sistemas de seguridad para el hogar; servicios de diseño y desarrollo de software para la integración de productos y sistemas de automatización y seguridad del hogar; servicios de instalación, mantenimiento y

reparación de automatización de casas y productos de seguridad para el hogar en la naturaleza de software para automatización y seguridad de casas; servicios de diseño y desarrollo de sistemas automatizados para el control del hogar, a saber, temperatura, humedad, y controles eléctricos; servicios de monitoreo de sistemas de computadora por medio de acceso remoto para asegurar un funcionamiento apropiado; servicios de computadora, a saber, servicios que actúan como un servicio de aplicación provisto en el campo de la gestión del conocimiento para alojar un software de aplicación de computadora para los propósitos de monitoreo de seguridad y sistemas automatizados en el hogar, y para su uso en el acceso remoto a vídeo de los sistemas de seguridad; servicios de computadora, a saber, servicios de proveedores de alojamiento en la nube; servicios de computadora, a saber, integración de software de computadora en sistemas y redes múltiples; servicios de computadora, a saber, proporcionar servidores de administración en la nube a terceros; servicios de programación de computadora para monitoreo de ubicación, comunicación inalámbrica e interacción remota con dispositivos o electrodomésticos.”


Del análisis correspondiente, se puede colegir que el signo petitionado, **SmartThings**, efectivamente se encuentra conformado por dos palabras unidas, ya que de manera acertada la letra mayúscula de cada una las individualiza a simple vista: Smart Things, palabras que traducidas al español refieren al concepto “cosas inteligentes”, expresión representativa en el sector tecnológico para describir características de productos y servicios que gozan de esa condición particular.

Es claro entonces que el signo propuesto está compuesto por elementos que en el comercio sirven para describir la característica de que el producto o servicio que se busca distinguir es “inteligente” o tiene que ver con tal idea, por tanto, tales

elementos vienen a ser de connotación descriptiva que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusividad marcaria, ya que de ser así se limitaría a los demás comerciantes del mismo sector para poder utilizarlos en sus propuestas comerciales.

Cabe indicar que estos términos o expresiones descriptivos de características pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva necesaria. En consecuencia, la denominación analizada no posee carácter distintivo respecto de los productos y servicios que se pretenden distinguir, no siendo posible otorgarle protección registral dada la inadmisibilidad contemplada conforme el numeral 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, procediendo su denegatoria.

No lleva razón la apelante en cuanto a que el signo pedido es de connotación arbitraria, toda vez que en el sector tecnológico una característica de las nuevas tendencias es precisamente que los artículos cuenten con esa particularidad “inteligente”, razón por la que **SmartThings** incurre en la inadmisibilidad contemplada. Ello, aunado a que los signos arbitrarios difieren en su totalidad del

contenido conceptual que se propone, por ejemplo, la marca  para identificar computadoras.

En cuanto a los demás argumentos de la apelación, debemos indicar que ninguno de los agravios expuestos puede solventar el hecho de que el signo pretendido **SmartThings** describe una característica o condición que particulariza a los productos y servicios que se ofrecen en el sector tecnológico pedido, situación que

conlleve a la inadmisibilidad contemplada en la Ley de Marcas, no siendo posible su protección, razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Por otra parte, este Tribunal de alzada estima procedente señalar que el hecho de que existan signos inscritos similares al solicitado no es determinante para los efectos de la inscripción, dado que en esta etapa del procedimiento la administración registral debe velar porque los signos que se presentan superen el proceso de calificación contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas, sea, una valoración que el calificador debe realizar en apego al marco jurídico indicado líneas atrás y previa a su inscripción, para que una vez ingresada esa propuesta marcaría al tráfico mercantil, no cause perjuicio alguno, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas.

Lo anterior, en concordancia y estricto apego al contenido del artículo 6 del Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial, que en lo de interés dispone:

Artículo 6. [*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*]

- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.
- 2) ...
- 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

---

## POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María Vargas Uribe representando a SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:13:28 horas del 7 de septiembre de 2022, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 02:20 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 08:15 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 07:13 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 08:05 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 14/02/2023 08:45 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

*omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

## DESCRIPTORES.

### Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

### Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53