
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0334-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“SUNLIGHT BACKUP”**

ENPHASE ENERGY, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-4346

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0416-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **ENPHASE ENERGY, INC.**, organizada y existente bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 47281 Bayside Pkwy, Fremont, California 94538, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:42:15 horas del 27 de junio de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de mayo de 2023, la abogada María Vargas Uribe, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **SUNLIGHT BACKUP** para distinguir en

clase 9 internacional: sistemas de energía solar compuestos de micro inversores y controladores para usar como respaldo de energía durante fallas de poder de la red eléctrica.

Mediante resolución dictada a las 10:42:15 horas del 27 de junio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora Vargas Uribe, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El signo solicitado puede ser inscrito; de la calificación realizada por la autoridad registral se desprenden dos supuestos, por un lado el término denominativo no guarda relación con los productos pretendidos, de ahí que la marca sea rechazada por no incluir en ese vocablo lo que se pretende proteger, pero el registrador señala que los consumidores serán engañados al proporcionar una falsa idea de los productos por proteger; por otra parte, la marca evoca el tipo de productos que se pretenden registrar, lo que también es rechazado por el registrador al argumentar que son vocablos de uso común que sugieren la forma usual de esos productos. La marca SUNLIGHT BACKUP es rechazada por una argumentación subjetiva en la que no se comprende para qué se pide el signo.

2. Se intenta proteger un sistema de energía solar con el propósito de ser utilizado cuando se presente una falla en la red eléctrica, no es que el signo vaya a producir luz solar, es un sistema que se aprovecha de esa energía para que sus micro inversores y controladores se carguen de energía con el propósito de ser utilizada cuando se presenten fallas en la red eléctrica.

3. En respuesta a la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Intelectual, se aportó un folleto ilustrativo con el propósito de tener la noción precisa de lo que se desea proteger por medio del signo SUNLIGHT BACKUP, pero el registrador manifiesta que con esa prueba no se denota el producto que se quiere proteger y de igual forma se rechaza la marca solicitada. Esta prueba debe ser valorada por el órgano de alzada para que establezca que los productos por proteger son para acumular energía por medio de la luz solar y que en caso de fallas eléctricas la energía será suplida mediante ese aparato.

4. Existen casos ya resueltos por el Tribunal Registral Administrativo que guardan relación con este asunto, entre otros el voto 0387-2022 de las 11:08 horas del 13 de setiembre de 2022. El signo solicitado SUNLIGHT BACKUP resulta arbitrario y posee distintividad, puesto que no son términos de uso común para los productos por proteger. Según la doctrina, los elementos que conforman la marca pretendida la hacen distintiva y no es una frase conocida o de uso común por medio de la cual los consumidores se refieren a los productos de la clase 9 internacional, por ello la marca SUNLIGHT BACKUP es original, no infringe los incisos del artículo 7 de la Ley de marcas y en consecuencia se debe revocar la resolución recurrida para continuar con el trámite correspondiente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA MARCA POR RAZONES INTRÍNSECAS. La ley de marcas en su artículo 2

conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

De lo anterior se desprende que, para acceder al registro, el signo debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes; y al mismo tiempo debe cumplir intrínsecamente con los elementos necesarios a fin de evitar que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En ese sentido, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes:

Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

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.

[...]

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

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas

cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, debido a que califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata, y como consecuencia de ello resulte carente de originalidad, novedad o especialidad. De tal manera, su distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios; así, cuanto más genérico y descriptivo sea el signo respecto a estos, menos distintivo será.

Con relación a lo anterior, el tratadista Diego Chijane conceptualiza los signos descriptivos como aquellos que “sirven para informar las características, cualidades, usos, ingredientes, efectos, procedencia u otras propiedades de esos productos o servicios.” (Chijane, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., p. 50)

De tal forma, la traducción al español de la marca pretendida SUNLIGHT BACKUP refiere al concepto “respaldo de luz solar” conforme se observa en <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=SUNLIGHT%20BACKUP&op=translate>. Este concepto es utilizado en la actualidad para referirse a sistemas que cumplen con la función de almacenar la energía solar por medio de baterías solares, capaces de contener la energía fotovoltaica que proviene de la radiación solar y que es captada por medio de paneles solares (<https://www.enef.com.co/que-entendemos-por-energia-de-respaldo-con-energia-solar-on-grid-con-respaldo/>). De ahí que, la expresión que conforma la marca solicitada imprime de forma directa en la mente del consumidor la idea o característica del producto que se pretende proteger, sea un sistema que proporciona energía durante una falla eléctrica; por lo cual considera este Tribunal que el signo es descriptivo con relación al producto que intenta proteger y distinguir, de manera que incurre en la prohibición del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Con fundamento en lo señalado, estima este Tribunal que de permitirse el registro

de este tipo de marcas representaría una ventaja en favor de un empresario al que se le otorgaría el uso exclusivo de términos necesarios para que sus competidores puedan publicitar en el mercado productos similares; además, también impediría que el consumidor referencie un origen empresarial con términos tan descriptivos del producto por distinguir.

Lo anterior se conoce como el carácter distintivo de una marca, el cual le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a las demás y contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita una posible confusión al respecto; sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 89-IP-2021, del 21 de junio de 2021, indicó:

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto:

a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este mismo sentido, la doctrina señala:

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 tener 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 con sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común.

Como requisito extrínseco, las marcas relacionadas con signos de otros empresarios no han de provocar confusión en el público consumidor. (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Expuesto lo anterior, es necesario analizar la marca solicitada SUNLIGHT BACKUP. Este signo es de carácter denominativo, se trata de una frase escrita con una grafía sencilla en letras de color negro, la cual no presenta algún otro elemento que le otorgue la aptitud distintiva para acceder a su registro; además, las palabras que la componen provocan en el consumidor la idea directa sobre qué es el producto, el cual es claramente comprensible e identificable, por lo que no posee la característica de ser distintiva, y también le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la apelante, este Tribunal debe indicar que no se trata de una marca evocativa, porque la característica primordial de este tipo de signos es que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto de la marca y con ello llegar a determinar información respecto del género, características y cualidades del producto por identificar, pero en este caso, el signo por sí mismo refiere a un concepto específico.

Respecto a signos arbitrarios, cabe señalar y aclarar a la recurrente que son aquellos que no tienen ninguna relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y comercializar, por ejemplo: “Apple” para computadoras, situación que a todas luces no le es de aplicación al caso en examen, tal y como ha sido determinado en el presente estudio.

Asimismo, es importante enfatizar a la apelante que cuando la legislación marcaría hace referencia a que una marca debe contener distintividad, quiere decir que la denominación propuesta debe proporcionarle identidad al signo, lo que refiere a aquel elemento que lo diferencia o particularice de otros en el mercado que sea de su misma naturaleza o especie y en caso bajo análisis, el signo propuesto SUNLIGHT BACKUP claramente describe y refiere al producto que se pretende proteger, lo que difiere de lo presupuestado en la Ley de marcas.

Sobre la jurisprudencia alegada por la apelante, sea el voto 0387-2022 dictado por este Tribunal, es un antecedente que no puede ser de aplicación al caso que se examina. Como se indicó líneas arriba, cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda; por ello las resoluciones son guías, mas no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral. Si bien dentro de una solicitud marcaría se pueden utilizar elementos genéricos, deben contener otros elementos adicionales que le proporcionen la aptitud distintiva necesaria al signo marcario, situación que como fue analizada no ocurre en el presente caso.

Por todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse, pues de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución se concluye que el signo es descriptivo, compuesto por palabras que guardan relación con el producto que se pretende proteger y no poseen distintividad, por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral, tal y como fue determinado por el Registro de

origen.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales y jurisprudencia, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada especial de la compañía ENPHASE ENERGY, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:42:15 horas del 27 de junio de 2023.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía ENPHASE ENERGY, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:42:15 horas del 27 de junio de 2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, 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 el artículo 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euu/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55