



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0641-TRA-PI



Solicitud de inscripción de nombre comercial

POWER SOLUTIONS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-3649)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0070-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del primero de marzo del dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Rojas Carcache, mayor de edad, soltero, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-558-301, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada **POWER SOLUTIONS, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas cuarenta y nueve minutos treinta y cinco segundos del veintiuno de julio del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:37:39 horas del 17 de abril del 2015, el señor Francisco Rojas Carcache, representante de **POWER SOLUTIONS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-423076, solicitó el registro del nombre comercial



, dedicado a un *establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de instalación mantenimiento y reparación de UPS, plantas eléctricas, aires acondicionados y plantas de fuerza, instalación electromecánica, cableado estructurado, controles de acceso, estudios de calidad de energía, mantenimiento integral de data center y monitoreo remoto de equipos así como comercialización de equipos UPS, pisos elevados, generadores eléctricos, aires acondicionados de precisión.*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas cuarenta y nueve minutos treinta y cinco segundos del veintiuno de julio del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:32:35 horas del 27 de julio del 2015, el señor Francisco Rojas Carcache en la representación indicada, presentó recurso revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio



, registro 184797, cuyo titular es la empresa REFRINZA – REFRIGERACION INDUSTRIAL ZAMORA, S.A., vigente hasta el 23 de enero del 2019, en clase 11 internacional para proteger y distinguir *“partes y repuestos para equipos de aire acondicionado”*

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



Electrical Power Solutions, registro 176131, cuyo titular es la empresa Consultorías y ventas COVEN S.A. vigente al 12 de junio del 2018, en clase 35 internacional para proteger y distinguir *“servicios de soporte profesional en la selección y operación de productos y equipos eléctricos de media tensión, destinado a clientes de empresas que venden, operan o distribuyen dichos productos y equipos especialmente de las marcas Cooper Power Systems (CPS) Elliot Industries Incorporated y Speed Systems & Impreg S.A.”*

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 168621, cuyo titular es la empresa HOFAGUE INTERNACIONAL, vigente al 15 de junio del 2017, en clase 9 internacional para proteger y distinguir *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control*



(inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, avisadores automáticos de pérdida de presión en los neumáticos, bombas autorreguladoras de combustible, medidas de capacidad, distribuidores de carburante para estaciones de servicios (gasolineras), bombas autorreguladoras de combustible, autobombas de incendio, bombas de incendio, instrumentos de medidas, medidas, medidores, metros (instrumentos de medida), indicadores de nivel de agua, instrumentos de nivelación, medidores de presión, registradores de presión, probetas, triángulos de señalización para vehículos averiados, vacuómetros, tapones indicadores de presión para válvulas”

- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica POWER XPERT, registro 161598, cuyo titular es la empresa EATON CORPORATION, vigente al 18 de agosto del 2016, en clase 9 internacional para proteger y distinguir *“Medidor eléctrico para monitoreo de un sistema de distribución eléctrica industrial, comercial y de servicio público para asistir en la administración del sistema de distribución de poder para reducir costos de servicio público relacionados y para incrementar la fiabilidad del sistema”*.

- 5- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio y servicios BIO-POWER, registro 207857, cuyo titular es la empresa ENERGIA DEL FUTURO BIO-POWER, S.A., vigente al 14 de marzo del 2021, en clase 7, 9 y 42 internacional para proteger y distinguir *“En clase 7 máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no*



sean manuales; incubadoras de huevo. En clase 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. En clase 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativo a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software”

- 6- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



power³web, registro 236898, cuyo titular es la empresa POWER THREE WEB LIMITADA, vigente al 23 de julio del 2024, en clase 42 internacional para proteger y distinguir “*Servicios de diseño de páginas de internet y relacionados*”.

- 7- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



power³web, registro 237576, cuyo titular es la empresa POWER THREE WEB LIMITADA, inscrita el 18 de agosto del 2014, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a servicios de diseño de páginas de internet y relacionados*”.

- 8- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



, registro 216716, cuyo titular es el señor ERICK ARTURO ARAYA NAVARRO, inscrita el 9 de marzo del 2012, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a servicios de venta de productos tecnológicos*”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



determinó rechazar la inscripción del nombre comercial dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto este signo es muy similar a los registrados, busca proteger los mismos servicios o relacionados directamente, utilizan los mismos canales de distribución y van destinados al mismo tipo de consumidor, cuestión que por la similitud de identidad, podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, transgrediendo el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente indica que el signo solicitado es mixto, que cuenta con un logo completamente diferente, por ende, ayuda a evitar confusiones y a distinguir entre ambas solicitudes. Que existen varias marcas con la palabra power, y que el término electrical contenido en el signo inscrito califica y hace distinción entre ambos signos, además que los productos protegidos son diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La finalidad que tiene la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios



u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artículo segundo es definido como un ***“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”***

La protección del nombre comercial se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales, es por eso que al aludir al artículo segundo citado a la finalidad diferenciadora o identificadora del nombre comercial, aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: ***“...aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...”*** (Véase Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

El régimen y trámites para la protección del nombre comercial es muy similar al de la marca, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: ***“Un***



nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece: ***“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”.*** En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

De igual forma, la misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, así como la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos usuarios de este servicio público. En este sentido los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el numeral 24 de su Reglamento explican si las coexistencias de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.



Del citado artículo se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece:

“... proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de



los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son principalmente los siguientes:

Signo		
Registro	Solicitado	Inscrito
N°	-----	176131
Marca	Nombre comercial	Marca de Servicios
Protección y Distinción	Establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de instalación mantenimiento y reparación de UPS, plantas eléctricas, aires acondicionados y plantas de fuerza, instalación electromecánica, cableado estructurado, controles de acceso, estudios de calidad de energía, mantenimiento integral de data center y monitoreo remoto de equipos así como comercialización de equipos UPS, pisos elevados, generadores eléctricos, aires acondicionados de precisión.	Servicios de soporte profesional en la selección y operación de productos y equipos eléctricos de media tensión, destinado a clientes de empresas que venden, operan o distribuyen dichos productos y equipos especialmente de las marcas Cooper Power Systems (CPS) Elliot Industries Incorporated y Speed Systems & Impreg S.A.
Clase	-----	35
Titular	POWER SOLUTIONS, S.A.	Consultoría y ventas COVEN S.A.



Además de tomar en cuenta la marca de comercio



(registro 184797); la

marca de fábrica



(registro 168621); la marca de fábrica **POWER XPERT**

(registro 161598); la marca de comercio y servicios **BIO-POWER** (registro 207857); la marca



de servicios

power3web

(registro 236898); el nombre comercial



power3web

(registro

237576), y el nombre comercial



(registro 216716),

Del cotejo correspondiente, entre la solicitada y las inscritas, se determina que gráficamente la parte denominativa del nombre comercial solicitado se encuentra contenido en el registro número 176131, coincidiendo en la grafía de los términos POWER SOLUTIONS sin existir alguna otra diferencia que pudiera distinguirla, salvo el trapecoide y triángulos indicado por el recurrente, que no le generan mayor distintividad.

Debe recordarse que aunque los signos contengan elementos gráficos como denominativos, es decir sean mixtos, siempre predominará el denominativo sobre el gráfico, pues este es lo que el consumidor mantiene en su mente y recuerda de manera preponderante, así como el hecho de que debe tenerse en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; aunque este principio no es absoluto, dependerá del logo o signo contenido, y en el caso en cuestión el mismo no genera ningún tipo de diferenciación.

La identidad en el aspecto gráfico de las letras que componen el centro de la aptitud distintiva de ambos signos se refleja también a la hora de hacer el cotejo fonético, al ser pronunciados



ambos signos suenan de forma idéntica, salvo el término “*electrical*” que traducido al español significa eléctrico y es un término genérico, razón por la que es inapropiable. Ideológicamente, **POWER SOLUTIONS** traducido por la parte solicitante como PODER SOLUCIONES comparten el mismo significado ideológico, conceptualmente significan lo mismo.

Bajo tal entendimiento, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, al causar *riesgo de confusión* y *riesgo de asociación*, respectivamente al mercado consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados, como lo es este caso en lo que respecta a los listados de productos, mismos que se relacionan entre sí, ya que se trata de establecimientos dedicados a la venta de servicios y productos eléctricos.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con los productos y servicios de los signos inscritos, así como su giro comercial, canales de distribución. Adviértase, que en lo que interesa el nombre comercial



pretende distinguir y proteger un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de instalación mantenimiento y reparación de UPS, plantas eléctricas,...”, y en cada uno de los inscritos existe al menos una identidad de servicios.

Por otra parte, el hecho de que varias marcas compartan el término Power, como puede ser visto

en el expediente y en lo que respecta a las registradas :





, power³web y , así como las denominativas BIO-POWER y POWER XPERT, estas responden a su propio marco de calificación que conlleva al análisis de los registros existentes y a la especificidad de los productos.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de los agravios del apelante, este Tribunal concluye, que deben aplicarse los artículos 2, 62 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan similitudes y los servicios que protegen están íntimamente relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Tribunal y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las catorce horas cuarenta y nueve minutos treinta y cinco segundos del veintiuno de julio del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Francisco Rojas Carcache, representante judicial de **POWER SOLUTIONS, S.A.**, sobre la inscripción del nombre comercial





QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Rojas Carcache, representante de sociedad denominada **POWER SOLUTIONS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta y nueve minutos treinta y cinco segundos del veintiuno de julio del dos mil quince, la cual se *confirma*. Se deniega la solicitud de



inscripción del nombre comercial . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55