

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0880-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo SCHNEIDER ELECTRIC (diseño)**

**Schneider Electric S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2054-2010)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 1101-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Karla Villalobos Wong, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil treinta y seis-trescientos setenta y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Schneider Electric S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de julio de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha once de marzo de dos mil diez, la Licenciada Villalobos Wong, representando a la empresa Schneider Electric S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **SCHNEIDER ELECTRIC** (diseño), en clase 9 de la nomenclatura internacional, para distinguir aparatos e instrumentos científicos, eléctricos y electrónicos para el transporte, distribución, transformación, acumulación, regulación, filtrado, medición, señalización, control u operación de corriente eléctrica, incluyendo los componentes eléctricos y electrónicos para dichos aparatos o instrumentos rectificadores, semiconductores, relés

eléctricos, condensadores, inductores, disyuntores eléctricos, interruptores, contactos, productos de automatización, paneles de control, convertidores de estática, programadores, equipos y programas de computadoras, sistemas de suministro para computadoras, sistemas de micro seguridad para computadoras, sistemas de alimentación ininterrumpida, inversores (electricidad), baterías, acumuladores, aparatos para el suministro, filtrado, transformación, mantenimiento y almacenamiento de energía eléctrica, máquinas de distribución automática y mecanismos para aparatos de prepago, cajas registradoras, calculadoras, equipos de computadoras y procesadores de datos, extinguidores.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las dieciséis horas con cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que en fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa Schneider

Centroamérica S.A. el nombre comercial **SCHNEIDER CENTROAMERICA S.A.**, registro N° 97630, inscrita el treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis, para distinguir un establecimiento dedicado a la manufacturación y venta de equipo de control, la protección y distribución de energía eléctrica, así como la protección de partes y otros componentes de equipo energético, ubicado en Pavas, trescientos metros al este del Hospital Psiquiátrico (folios 48 y 49).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscrito y solicitado, la relación entre los productos y el giro comercial, y que el consentimiento no es suficiente para permitir la coexistencia registral, rechaza el registro solicitado. Por su parte, la recurrente alega ante esta sede que las empresas forman parte de un solo grupo empresarial y que fue firmada una carta de consentimiento.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista un nombre comercial registrado que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado un giro comercial igual o relacionado. Vemos como el signo solicitado es altamente similar al nombre comercial registrado bajo el N° 97630, además de que los productos de la solicitada se relacionan con el giro comercial del signo inscrito, por lo que se cumple a cabalidad con los presupuestos de rechazo indicados.

La apelante combate el rechazo basándose en dos ideas principales: la primera, atinente a la existencia de una carta de consentimiento, y la segunda, referida a la existencia de una relación empresarial entre la titular del nombre comercial inscrito y la que ahora se solicita.

Sobre el primer argumento esgrimido, tenemos que, en principio, los sujetos de derecho privado pueden renunciar a sus derechos mientras que éstos no sean actos expresamente prohibidos, principio general del derecho privado, más dicho principio encuentra su límite al encontrarse ante disposiciones de interés y orden público, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Civil, que expresa:

“Artículo 18.-

La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”

En el caso concreto, al consentirse el registro solicitado, se está expresamente renunciando a un derecho que le es reconocido por la Ley de Marcas, artículos 8 inciso d) y 16, sea el de intentar impedir el registro de marcas similares o idénticas al nombre comercial propio y que busquen distinguir productos o servicios idénticos, similares o relacionados, sin embargo, vemos como la Ley de Marcas, en su artículo primero, se define como una ley que no solamente busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados como marcas, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público. Por ello es que la renuncia al derecho de oponerse que haga el titular de un nombre comercial inscrito a favor de una marca solicitada, llámese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público de acuerdo al artículo 18 antes

trascrito, y en el presente asunto, vemos como la simple carta de consentimiento visible a folio 9 del expediente, amén de no estar autenticada y que la empresa firmante no es la misma que aparece como titular del nombre comercial inscrito, no resuelve el tema de que hayan signos altamente similares que distinguen productos y giro comercial relacionados registrados a nombre de titulares diversos, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro. Y ahondando sobre el punto de la diversidad de razones sociales entre la empresa que emite la carta de consentimiento y la titular del nombre comercial inscrito, ha de indicarse que si bien tanto el Registro de Personas Jurídicas como el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran bajo la égida de una misma Institución, sea el Registro Nacional, ambos son registros independientes y con funciones muy diferentes el uno del otro, por lo tanto, y bajo el concepto del marco de calificación registral y principio de rogación que rigen (entre otros) la actuación de dichos registros, lo que se someta a registro en uno de ellos no es de automática aplicación en el otro; para el caso bajo estudio, el hecho de que ante el Registro de Personas Jurídicas la empresa Schneider Centroamérica S.A. haya mutado su naturaleza jurídica para transformarse en una sociedad de responsabilidad limitada, y que posteriormente se haya variado su razón social, no quiere decir que toda esta información se pueda entender cambiada ante el Registro de la Propiedad Industrial, ya que para ello hay que realizar los trámites regidos por los artículos 32 de la Ley de Marcas, 3 y 29 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y mientras que tales cambios no hayan sido rogados de forma correcta ante el Registro de la Propiedad Industrial, no pueden entenderse introducidos al marco de calificación registral que rige la actividad de los calificadores del Registro marcario, por lo tanto, además de todo lo expuesto, la falta de tal rogación, achacable tan solo a la parte interesada, impide que se pueda tomar en cuenta cualquier manifestación de la empresa Schneider Electric Centroamérica Ltda. respecto del nombre comercial inscrito bajo el N° 97630, ya que, en el marco de calificación registral al cual debe de atenerse el Registrador de marcas, dicho derecho pertenece a la empresa Schneider Centroamérica S.A., y así permanecerá hasta tanto se lleven a cabo los

procedimientos impuestos por Ley para llegar al cambio de nombre del titular según ha sucedido y se ve reflejado en el Registro de Personas Jurídicas.

Pero, más allá de lo indicado, sería un grave error otorgar el registro solicitado, ya que registrar una marca altamente similar a un nombre comercial ya registrado, y que además va a distinguir productos relacionados al giro comercial, supondría crear una distorsión en el mercado, la cual a todas luces es antijurídica de acuerdo a los postulados de la Ley de Marcas. Si en efecto las empresas Schneider Electric S.A. y Schneider Centroamérica S.A. pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo correspondiente es que, entre ellas, se otorguen ya sea licencias de uso o incluso se proceda a los traspasos respectivos, pero esto ya como un mecanismo interno de las empresas, pero lo que no se puede hacer es intentar resolver el problema de la titularidad de los signos por medio de registros similares o repetidos, aún sean de un mismo grupo de interés económico, ya que dicha duplicidad tan solo vendrá a crear confusión en los circuitos comerciales, finalidad que precisamente se busca evitar con los postulados de la Ley de Marcas costarricense.

**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, 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 la Licenciada Karla Villalobos Wong en representación de la empresa Schneider Electric S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de julio de dos

mil diez, resolución que en este acto se confirma. 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**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

***DESCRIPTORES***

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TG: MARCAS INADMISIBLES  
TNR: 00.41.33