



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0930-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “International Power (DISEÑO)”**

**NATIONAL POWER LIMITED, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4243-2012)**

**Marcas y otros signos distintivos**

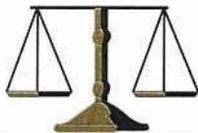
## **VOTO No. 433-2013**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NATIONAL POWER LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Reino Unido, domiciliada en Senator House, 85 Queen Victoria Street, London EC4V 4DP, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con diecisiete minutos del treinta de julio del dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de marzo de dos mil doce, por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades antes indicadas y en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **NATIONAL POWER LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**International Power (DISEÑO)**”, en las siguientes clases de la clasificación internacional: **01 para proteger y distinguir:** *“Combustible electrolítico siendo fluido para cargar*



baterías; electrolito; hidrógeno; metano; nitrógeno; preparaciones para ahorrar combustible; preparaciones de condensación químico; aditivos químicos para combustibles de motor; silicón”, **04 para proteger y distinguir:** “Gas, aceites y grasas eléctricas, lubricantes, combustible; energía eléctrica”, **09 para proteger y distinguir:** “Cable eléctrico; bombas dispensadoras de combustible para estaciones de servicio que ofrecen gas natural para vehículos; células fotovoltaicas; aparatos reguladores del calor; aparatos de seguridad y automatización para construcciones e industrias, tales como aparatos eléctricos reguladores del calor; detectores de humo, transmisores de señales electrónicas y conjuntos de transmisión (telecomunicación); monitores; aparatos eléctricos para monitorear; termostatos; reguladores de intensidad; reguladores de intensidad de la luz; instrumentos de control de calderas; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales; conductos de electricidad; baterías eléctricas; software para ordenadores (programas grabados); publicaciones electrónicas descargables; aparatos para monitorear el consumo de energía; dispositivos eléctricos de gestión de reserva, tales como, aparatos electrónicos para controlar el suministro de energía para aparatos eléctricos; folletos electrónicos; manuales de instrucciones electrónicos y libretas acerca de la gestión de energía; manuales de instrucción electrónicos para instalaciones electrónicas; partes eléctricas y electrónicas para molinos de viento e instalaciones de generación de energía renovable; aparatos para monitorear el consumo de energía eléctrica industrial. Electricidad”, **11 para proteger y distinguir:** “Aparatos e instalaciones eléctricas, todos para iluminar, calentar, cocinar, refrigerar, secar, ventilar o generar vapor; aparatos de desalinización, instalaciones y plantas; aparatos e instalaciones para el tratamiento del agua; aparatos e instalaciones para el tratamiento del agua del mar, efluentes industriales, basura, aguas residuales, aparatos e instalaciones para purificar, asentar o filtrar agua, efluente o aguas residuales; instalaciones suplidoras de gas y tuberías de gas; accesorios de seguridad y reguladores (válvulas, grifos) para tuberías de gas; aparatos e instalaciones para procesar y almacenar gas natural y gas licuado; partes y accesorios para todos los productos anteriormente mencionados. Calderas”, **35 para proteger y distinguir:** “Servicios comerciales, de publicidad e información empresarial y asesorías todas relacionadas a



*emisiones de carbono y consumo de energía; asistencia en administración empresarial, comercial o industrial relacionada a emisiones de carbono y consumo de energía; consultoría y administración empresarial relacionada a emisiones de carbono y consumo de energía; administración de negocios de proyectos de energía y de energía renovable; promoción de productos, para otros propulsado por energía de todo tipo; expertos de eficiencia en el área de protección del medio ambiente, nuevas energías, emisión de carbono; evaluación de costos de inversión y análisis de precio de costo con un punto de vista para llevar a cabo trabajos de instalación, mantenimiento, reparación y renovación en el área de electricidad y gas natural; gestión de archivos informáticos para contratos de suministro de gas y electricidad; asesoría comercial para otros con un punto de vista para optimizar el consumo de energía”,* **36 para proteger y distinguir:** *“Tasación de bienes inmuebles; asuntos financieros; fondos mutuales; evaluación financiera de costos de reparación; corretaje de energía; arrendamiento; servicios financieros; información financiera; activos fiscales; préstamos (financieros); consultoría de seguros e información; servicios financieros para certificados de crédito de carbono; emisión de certificados de crédito de carbono; negociación de contratos (transacciones financieras) relacionadas al suministro de combustibles generadores de energía, contratos de suministro de bi-energía, contratos para reducir emisiones de carbono, contratos de compensación de carbono”,* **37 para proteger y distinguir:** *“Servicios de construcción, instalación, mantenimiento y reparación para aparatos y equipo eléctrico, y planta generadora de electricidad; construcción y mantenimiento de tuberías; plomería; perforación de pozos; supervisión de construcción de edificios, reparaciones, servicios y mantenimiento de redes de suministro de gas, tuberías de gas, instalaciones eléctricas, instalaciones de almacenamiento de energía e instalaciones industriales; instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones de energía en particular calentadores, edificios industriales; información y asesoría relacionada a instalaciones de energía; erección, levantamiento, construcción, instalación, reparación, mantenimiento, servicios, verificación de instalaciones generadoras de energía renovable, sistemas y máquinas en el área de energía renovable y partes de las mismas”,* **38 para proteger y distinguir:** *“Servicios de telecomunicaciones para el mantenimiento de instalaciones industriales para calentar, para la distribución de gas, el*



*transporte de gas, aire acondicionado, de tuberías, instalaciones eléctricas e instalaciones para el almacenaje de energía; telegestión de redes para la distribución de gas y calor; administración remota de parques eólicos e instalaciones generadoras de energía renovable, esto siendo mediante medios de terminal de ordenadores y mediante medios electrónicos, mediante transmisión de datos, por teléfono, por satélite, por radio y por cable, brindar acceso a bases de datos, servicios telefónicos”, 39 para proteger y distinguir: “Servicios de distribución y suministro de electricidad, transporte y distribución de gas; transporte de productos por carreteras; organización del transporte de productos por tren, mar y aire; correduría de transportes; distribución del agua; información relacionada a todos los servicios anteriormente mencionados”, 40 para proteger y distinguir: “Generación de electricidad; producción de electricidad, reciclaje de químicos; tratamiento de agua tóxica; procesamiento y refinamiento de los materiales de combustible crudo; conversión de combustibles para producción de energía; conversión de subproductos de torres de refrigeración en un suministro de calor doméstico; servicios de información y asesoría todos relacionados a la generación de electricidad”, y 42 para proteger y distinguir: “Análisis químico; análisis para la instalación de sistemas de cómputo; consultoría arquitectónica; consultoría en el área de ahorro de energía; elaboración de planos; consultoría de software; control de calidad; diseño de software de ordenadores; estudios de proyectos técnicos; topografía, ingeniería; topografía de tierras, mantenimiento de software de ordenadores; instalación de software de ordenadores; prueba de materiales; investigación técnica; consultoría y peritajes (ingeniería) técnica relacionada con acondicionamientos del aire, calefacción e iluminación; información y consultoría técnica (ingeniería) relacionada a instalaciones industriales propulsadas por energía de todo tipo, ingeniería, tales como, estudios técnicos de proyectos en las áreas de ingeniería de energía, energías renovables, tales como: viento solar, biomasa, energía geotérmica; consultoría técnica relacionada a la creación, instalación, construcción, operación, gestión y supervisión de molinos de viento e instalaciones generadores de energía renovable; consultoría técnica provista por ingenieros para llevar a cabo procesos industriales; información legal relacionada con la protección ambiental; dispositivo técnico de consultoría relacionado con la operación, gestión y*



*supervisión de operaciones industriales; consultoría técnica para optimizar el desempeño de equipos de calefacción y optimizar cuotas de CO2; diagnósticos de energía; auditoría de procesos industriales; información y asesoramiento para industriales en relación al ahorro de energía; información técnica para operadores de unidades industriales; monitoreo y evaluación de instalaciones de energía; estudios e investigación relacionada a depósitos de desechos; información y consultoría técnica relacionada con instalaciones, de gas, de vapor y de agua; consultoría e información técnica relacionada con producción de energía renovable y la gestión de la misma; consultoría e información técnica relacionada a instalaciones en el área de energía y el ahorro de la misma”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las doce horas con diecisiete minutos del treinta de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para las clases solicitadas. (...).”*

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de agosto de 2012, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **NATIONAL POWER LIMITED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: *“En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta capaz de causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos y servicios a proteger en clases 1 4 9 11 35 36 37 38 39 40 42. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado. (...)”*

Por su parte, la apelante alega en su escrito de expresión de agravios que su representada es una empresa multinacional de generación eléctrica, con sede central en Londres, Inglaterra, que fue creada en el año 2000 y se cotiza en bolsa desde el mes de abril del 2012. Agrega que la naturaleza mixta de la marca la hace perfectamente inscribible, debiendo ser analizada como un todo, siendo que está compuesta de varios términos y de un diseño que en conjunto, hacen a la marca en su totalidad; señala que tiene elementos decorativos dentro de la imagen que la hace llamativa pudiendo lograr un efecto permanente en la mente del consumidor y una distinción con la marca de los competidores y que generalmente, las marcas de servicio en el área de energía, petróleo y electricidad son reconocidas por sus diseños más que por el elemento denominativo, y en razón de ello, el análisis integral de las palabras “International” y “Power”, y el diseño que los acompaña, son el principal y verdadero indicador de la



distintividad de la frase y realizar un análisis de las palabras de forma separada es cometer un error, ya que se estaría segregando el término en una forma incorrecta, no siendo esta la manera en que la percibe el consumidor. Concluye citando el registro de diversas marcas que utilizan los términos “ENERGY” y “POWER”, y que protegen productos y/o servicios relacionados con el suministro de energía.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada “**International Power (DISEÑO)**”, no tiene distintividad tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo anterior en razón de que los términos “**International Power**” son términos genéricos utilizados en el comercio, violentando el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que tales términos no pueden ser apropiados por un particular. Téngase presente que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica, comercio y servicios “**International Power (DISEÑO)**”, no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos y servicios de las clases 01, 04, 09, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 42 de la nomenclatura internacional.

Por otra parte, los alegatos de que en nuestro país existen marcas que se encuentran registradas y que son del mismo corte del signo solicitado, no son vinculantes a efectos de proceder a una



inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en Costa Rica, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en nuestro país u otros, ya que es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción, teniendo además presente que rige el principio de territorialidad.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta carente de suficiente aptitud distintiva, respecto de los productos y servicios a proteger, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica, comercio y servicios solicitada “**International Power (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir los productos y servicios indicados de las clases 01, 04, 09, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NATIONAL POWER LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con diecisiete minutos del treinta de julio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NATIONAL POWER LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con diecisiete minutos del treinta de julio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado para las clases solicitadas. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**