



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0355-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA  
Y COMERCIO “FULL POWER PODER TOTAL (DISEÑO)”**

**CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-3428)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0122-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y dos minutos del seis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, apoderada especial de **CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC**, domiciliada en 250 Vesey Street, 15th Floor, New York NY 10281, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:09 horas del 19 de julio de 2024.

**Redacta la juez Norma Ureña Boza**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de **CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC**, solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio



, para proteger y distinguir en clase 9: baterías, baterías y acumuladores eléctricos, incluidas las baterías y acumuladores para automóviles; baterías (acumuladores) de plomo; baterías (acumuladores) de plomo selladas; mantenedores para baterías (acumuladores), convertidores eléctricos, fuente de energía de emergencia y todos los productos asociados; mediante contestación a prevención de forma realizada por el Registro de Propiedad Intelectual, el interesado limita la especificación de productos para así eliminar la frase “todos los productos asociados”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 13:20:09 horas del 19 de julio de 2024, rechazó la inscripción de la marca debido a que consiste en su totalidad de términos descriptivos y calificativos en relación con los productos a proteger, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo sétimo incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).


Inconforme con lo resuelto, la apoderada de **CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El razonamiento del Registro de la Propiedad Intelectual es totalmente incorrecto, pues se ha hecho un análisis rápido e inadecuado de la marca en cuestión, buscando significados



donde no los hay con el único fin de rechazarla. No se analiza el distintivo como un todo o de forma global, lo que incluye los segmentos de mercado a donde van dirigidas y los productos y/o servicios que cada una protege.



2. La denominación  posee una construcción original, distintiva y novedosa para distinguir los productos en clase 9, además de ser de fantasía, no es la forma usual de hacer referencia a dichos productos. Expone la resolución de la Corte Europea de Justicia (ECJ) Caso No. C-383/99 P sobre el registro de la marca BABY DRY en Inglaterra concluyendo como una analogía a la marca que desea inscribir y que cumple con los requisitos para ser objeto de protección.
3. Se trata de una deformación arbitraria, no engañosa, creada por su representada, consistente en una construcción gramatical única que tiene un carácter distintivo, novedoso y original que cumple a cabalidad los requisitos dados por la doctrina para considerar que una marca es una denominación de fantasía.
4. El Registro analizó incorrectamente este distintivo encontrando significados inexistentes, carentes de distintividad. Más bien, el signo es evocativa o sugestiva, pues informa directamente al consumidor que debe utilizar su imaginación, después de un proceso deductivo para comprender lo que le ofrece.
5. Existen gran cantidad de marcas inscritas ante este Registro que contienen los términos “full” o “power” y nunca fueron considerados descriptivos o que no son distintivos. Más, bien



fueron debidamente inscritos y se encuentran vigentes (ver anexo A) tanto nacional como en el extranjero (ver anexo B)


Por último, solicita se revoque la resolución apelada y ordenar la continuación de los trámites de inscripción de este distintivo.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

**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 el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 9: baterías, baterías y acumuladores eléctricos, incluidas las baterías y acumuladores para automóviles; baterías (acumuladores) de plomo; baterías (acumuladores) de plomo selladas; mantenedores para baterías (acumuladores), convertidores eléctricos, fuente de energía de emergencia; por considerar que el signo consiste en su totalidad de términos descriptivos y calificativos en relación con los productos a proteger, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo séptimo incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).



El artículo 2 de la Ley de marcas, define la marca como:

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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, la cual no debe producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

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 incisos:

**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 la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:



[...] 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 poseer 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 sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, el inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado que:

“...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).



En lo que respecta a la frase **“FULL POWER PODER TOTAL”**, es claro que es atributiva de cualidades, sin dividir la composición de la marca, se evidencia que está compuesta por cuatro palabras (iniciando con dos en inglés y finalizando con otras dos en español), al analizarla como un todo, está constituida por palabras que tienen el mismo significado pero con dos idiomas diferentes, sea: **PODER**: Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo, **POWER** de varios significados en su traducción como poder, energía, potencia; y **TOTAL**: General, universal y que lo comprende todo en su especie, **FULL**: que traducido significa completo, lleno, pleno. Se trata de palabras en inglés ampliamente conocidas en nuestro entorno, así la marca será leída como **“PODER COMPLETO PODER TOTAL”**, lo que en definitiva le otorgará una ventaja ante sus competidores.

Claramente describe cualidades sobre la calidad del producto que se marcaría con el signo **“FULL POWER PODER TOTAL”**, por lo que respecto de los productos que se pretenden proteger, la marca propuesta incurre en la prohibición que menciona el Registro de la Propiedad Intelectual, contenida en el inciso g) del artículo 7 antes citado, ya que no tiene distintividad y además también incurre en la prohibición del inciso d) de ese mismo artículo, ya que describe cualidades de los productos, le otorga a los productos una categoría de que sus baterías, baterías y acumuladores eléctricos, incluidas las baterías y acumuladores para automóviles; baterías (acumuladores) de plomo; baterías (acumuladores) de plomo selladas; mantenedores para baterías (acumuladores), convertidores eléctricos, fuente de energía de emergencia, todos ellos son completa y totalmente poderosos, y aquí es donde el consumidor podría pensar que esos





productos son mejores que otros que compiten en el mercado e inclinarse por ellos, otorgándole una ventaja.

Esos términos descriptivos directos **FULL POWER PODER TOTAL**, no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusiva marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes del mismo sector de productos para poder utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de sus productos. Cabe indicar que estos términos 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 para poder obtener su registración; es necesario la inclusión de otro término que le otorgue la distintividad deseada.

Por consiguiente, no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, como así lo quiere hacer ver la recurrente, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto que está detrás del signo. En el caso de la propuesta **FULL POWER PODER TOTAL**, no presenta esa característica, ya que muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor. Por otra parte, el hecho de que la compañía solicitante sea titular registral de otras marcas que están registradas con anterioridad a la presente solicitud no es una situación vinculante para que el Registro conceda la inscripción del signo propuesto, ya que la calificación que el operador jurídico debe realizar a cada caso en particular es independiente, acorde a la naturaleza y fines propuestos de cada solicitud, esto con fundamento en el principio de independencia marcaria, donde cada signo es



analizado aparte de otros y cada caso presenta un marco de calificación distinto, sobre todo en la materia marcaria donde los productos o servicios a distinguir por los signos son determinantes a la hora de establecer su coexistencia registral, y donde se valoran los requisitos intrínsecos y extrínsecos del signo propuesto con fundamento en los principios registrales, información registral y normativa atinente. No siendo procedentes sus argumentaciones en dicho sentido.

Por último, el apelante indica que la marca pretendida se trata de un término de fantasía, pero para este Tribunal de alzada y según la doctrina, un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin hacer descripción de cualidades del producto. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlo en el mercado, y debido a esto merecen una mayor protección. Así las cosas, no podría este Órgano de alzada, considerar de manera alguna que nos encontremos ante un término de fantasía, por cuanto como se ha indicado líneas arriba el término empleado es de fácil traducción e interpretación como descriptiva de cualidades, por lo que sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral, concordando con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en clase 9 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que la marca



es un signo que contraviene lo dispuesto por el inciso d) y g) del numeral 7) de la Ley de marcas.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:09 horas del 19 de julio de 2024.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:09 horas del 19 de julio de 2024, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

#### 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