



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-1071-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ENERSYS”**

**EH EUROPE GMBH., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-8201)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]**

## ***VOTO N° 755-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **José Pablo Sánchez Hernández**, mayor, casado, empresario, vecino de Barrio Francisco Peralta, San José, cédula de identidad uno- cero ochocientos noventa y cinco- cero ochocientos sesenta y siete, en su concepto de Apoderado Especial de la empresa **EH EUROPE GMBH.**, una compañía constituida y organizada bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cinco minutos y seis segundos del veintidós de noviembre de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de Agosto del 2011, el señor **José Pablo Sánchez Hernández**, de calidades dichas y su condición de Gestor Oficioso, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“ENERSYS”**, para proteger y distinguir, en la clase 9 de la nomenclatura internacional: *“Baterías, pilas y dispositivos de almacenamiento de energía; cargadores de baterías y aparatos de carga; dispositivos y aparatos de supervisión de baterías; equipos de manipulación de baterías, todo de uso*



*industrial”.*

**II.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y cinco minutos y seis segundos del veintidós de noviembre de dos mil once, 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 marca presentada (...)*”.

**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 30 de Noviembre de 2011, el Licenciado **Sánchez Hernández**, en representación de la empresa **EH EUROPE GMBH**, apeló la resolución referida.

**IV.** 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 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.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritas el siguiente signo comercial:

1. El nombre comercial “**ENERSIS**”, propiedad de **ENERSIS S.A.**, bajo el N° de Registro 87949, inscrito desde el 12 de Agosto de 1994, “*Para proteger en clase 49 Un establecimiento comercial dedicado a la venta de teléfonos celulares, accesorios para teléfonos celulares, componentes electrónicos para teléfonos celulares y teléfonos de tipo normal .Ubicado en Pavas del Centro Comercial 300 mts. oeste, San José*”. (Ver folio 10).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica por ser inadmisibles de derechos de terceros, al realizar el análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito, por existir un riesgo de asociación empresarial, comprobando que hay similitud, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger, violentando el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, alega el recurrente literalmente en su escrito de apelación que la similitud se da solo entre los signos pero no entre los productos, la diferencia existente entre los productos es suficiente para neutralizar la similitud entre los signos y evitar el riesgo de confusión en el público relevante, para lo cual se refiere al Principio de Especialidad marcaria, e indica que es permisible que convivan marcas idénticas para productos distintos. Adicionalmente señala que no existe una regla que señale que las marcas sean similares solo por el hecho de estar contenidos en una misma clase, y continúa refiriéndose al artículo 89 de la Ley de Marcas de Costa Rica. Indica que si el titular del nombre comercial inscrito hubiera solicitado una marca para proteger su negocio, había tenido que pedir una marca de servicios, no un producto contemplado dentro de la clase 9, el titular del nombre comercial no fabrica ninguno de los productos que comercializa y esto es evidente para el consumidor que acude al establecimiento comercial. Continúa refiriéndose a la diferencia entre los productos de su representada y el objeto del giro comercial del nombre comercial, mencionando que el signo solicitado cubre productos muy distintos, remitiéndose a la prueba que aporta. Agrega que los productos de su representada se venden utilizando catálogos explicativos y brochures, tratándose de productos con características técnicas específicas. Destaca que no hay similitud entre los productos y



servicios, sin posibilidad de confusión en cuanto al origen empresarial, y concluye diciendo que por no existir similitud entre los productos de su cliente y las actividades que cubre el nombre comercial no se da la doble identidad necesaria para el riesgo de confusión.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**ENERSYS**” fundamentado en la semejanza de este signo con el nombre comercial inscrito “**ENERSIS**” el cual ha quedado debidamente demostrado que protege un establecimiento comercial dedicado a la venta de teléfonos celulares, accesorios para teléfonos celulares, componentes electrónicos para teléfonos celulares y teléfonos de tipo normal , que son productos que se pueden vincular con los que protegería la marca solicitada, por cuanto en las tiendas de venta de celulares también venden accesorios y dentro de los cuales se pueden encontrar incluidas las baterías, lo que evidentemente generaría un riesgo de confusión.

De ahí que el rechazo se basa en las prohibiciones establecidas por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, al ser el uso del signo susceptible de causar confusión por ser casi idéntico al nombre comercial inscrito desde el 12 de Agosto de 1994, bajo el número de registro 87949.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. Siendo además ambas marcas de tipo denominativas lo cual considera este Tribunal que acentúa fuertemente la similitud y no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza de la marca con el nombre comercial, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que éste identificara a la marca solicitada como si fuera de un mismo origen que el nombre comercial inscrito, generando un riesgo de confusión. Ha de tenerse presente que, el producto que pretende proteger la marca solicitada tiene una relación directa con respecto a los servicios que pretende proteger con el nombre comercial inscrito.

Adviértase, que la marca solicitada y el nombre comercial inscrito, protegen productos que se relacionan entre sí, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos configura un riesgo



de confusión entre el consumidor, al que se le dificultara distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, por cuanto ello puede dar lugar a que se crea que la marca de fábrica “**ENERSYS**” se relaciona con la empresa u establecimiento protegido con el término “**ENERSIS**”, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perderían su carácter distintivo.

Por lo anteriormente expuesto este Tribunal coincide con el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial cuando rechazó la solicitud de inscripción de marca de fábrica “**ENERSYS**” presentada por cuenta de la empresa **EH EUROPE GMBH.**, al considerar que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, al encontrarse registrado el nombre comercial “**ENERSIS**”, toda vez que como se explicó anteriormente protegería productos relacionados con la actividad comercial del signo inscrito, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 8 incisos d) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), por lo que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados por en sentido contrario, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación presentado y confirmarse la resolución apelada.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 el señor **José Pablo Sánchez Hernández** como Apoderado Especial de la empresa **EH EUROPE GMBH**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cinco minutos y seis segundos



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

del veintidós de noviembre de dos mil once, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**ENERSYS**”. 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*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**