



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0196-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO **

CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-12197

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0223-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.**, organizada y existente bajo las leyes de China, domiciliada en Changchun Road Economy Development Zone, Wuhu City, Anhui Province, China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:45:59 horas del 1 de marzo de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de diciembre de 2023 la abogada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **QPOWER** para proteger motores, eléctricos, para vehículos terrestres; máquinas para vehículos terrestres; mecanismos de transmisión para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; cajas de cambio para vehículos terrestres; automóviles; carros eléctricos; carros híbridos; máquinas (motores) de combustión para vehículos terrestres, en clase 12 internacional.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 11:45:59 horas del 1 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la solicitud presentada de la marca **QPOWER**, ya que consiste en un signo inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada **e-POWER** y distinguir producto semejantes.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada **QPOWER**, debe ser analizada en su conjunto y puede interpretarse como una combinación de idiomas y leerse



/kepauer/ (quépoder) o como en su idioma original /kiupa?/?; y respecto al signo inscrito **e-POWER**, podría entender cómo /e-pauer/ o en su voz inglesa /iy-pa?/?; de ahí que, a pesar de contener ambas marcas la palabra **POWER**, presentan una tipografía distinta y refieren a términos diferentes, por cuanto la letra “e” seguida de un guion, es un prefijo inglés que alude a electronic el cual refiere a electrónico; en consecuencia, el signo registrado alude a PODER ELECTRÓNICO y guarda relación con automotores de dicha tecnología; por el contrario la marca pretendida **QPOWER**, es el nombre que recibe la tecnología más sostenible de Chery, la cual ofrece un menor consumo de combustible, emisiones reducidas de partículas contaminantes y una mayor eficiencia energética, sin sacrificar la comodidad y la calidad del viaje.

Según lo anterior y respecto a los productos de cada signo en la clase 12 internacional, se determina que refieren a las actividades o tipos de tecnología que utiliza cada empresa en el desarrollo de su industria automotriz, y respecta al signo **QPOWER**, presenta elementos innovadores como motores a combustión con alta eficiencia térmica con cilindradas entre 1.5 y 2.0 litros e inyección directa de combustible, baterías de litio de alta densidad, transmisión DHT especialmente dedicada y controladores electrónicos con puesta a punto especial para la correcta interacción entre todos los elementos.

2. Del cotejo marcario de los signos, se determina que no se produce riesgo de confusión debido a la conformación gráfica que presentan ambas denominaciones, así como el trazado de sus letras que tampoco es igual, a pesar de que comparten el vocablo **POWER**, este se encuentra diluido para los productos de la clase 12, por ende los



signos pueden coexistir, y sin dejar de lado que el elemento principal del signo registrado crea un conjunto visual distinto, ya que la palabra POWER está precedida por la letra “e” y un guion “-”, lo cual viene a generar una completa distinción con la marca de su representada, que se encuentra antepuesta por la letra “Q”, además presenta en la barra diagonal el diseño de una hoja, lo cual viene a conceder atributos gráficos que la particulariza.

3. Según lo establecido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París, y de aplicación en nuestro país al ser ratificado, se determina que la marca solicitada es registrable, al contar su representada con dos solicitudes en trámite publicadas en febrero y marzo de 2024, sin que se hayan entablado recursos en su contra, asimismo se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- **e-POWER** registro 19253443, desde el 28 de octubre de 2020, hasta el 27 de octubre 2032.
- Q-POWER, registro 60525546, desde el 28 de agosto de 2022, hasta el 27 de agosto 2032.
- QPOWER, registro 75272537, presentada el 20 de noviembre de 2023 y publicada el 13 de marzo de 2024.
- **QPOWER** registro 75522055, presentada el 30 de noviembre de 2023 y publicada el 27 de febrero de 2024.

Además, manifiesta que las siguientes marcas están debidamente inscritas en el Líbano: **QPOWER** clase 12, registro número 216383, inscrita el 15 de febrero de 2024, vigente hasta el 15 de febrero de 2039; y en Perú coexisten las marcas **e-POWER** clase 12, registro 0020467, inscrita desde el 28 de mayo de 2018, vigente hasta el 28



de mayo de 2028; **QPOWER** clase 12, registro 00351073, inscrita desde el 2 de febrero de 2024, vigente hasta el 2 de febrero de 2034.

4. En cuanto a la figura del consumidor medio informado, considera que en el caso bajo análisis son marcas cuyos titulares son reconocidos en la industria automovilística; de ahí que, resulte poco factible que un consumidor medio no tenga el conocimiento de empresas como Nissan o Chery Automobile, y, además, al tratarse de un tipo de producto el consumidor presta atención en lo que adquiere.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **e-POWER**, registro 274633, inscrita desde el 12 de octubre de 2018, vigente hasta el 12 de octubre de 2028, propiedad de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), que protege en **clase 9**: máquinas y aparatos de distribución o control de potencia para vehículos terrestres; inversores para vehículos terrestres; batería para vehículos terrestres; y en **clase 12**: vehículos terrestres asistidos eléctricamente; vagones; camiones; furgonetas [vehículos]; vehículos utilitarios deportivos; autobuses de motor; vehículos recreativos (RV); carros deportivos; carros de carreras; motores para vehículos terrestres; motores eléctricos para vehículos terrestres; unidad de accionamiento eléctrico para vehículos terrestres; carrocerías para vehículos terrestres; chasis de automóvil; transmisiones, para vehículos terrestres; volantes para automóviles; automóviles; vehículos eléctricos; vehículos con baterías de combustible; motores de corriente alterna o motores de corriente continua para vehículos



terrestres [sin incluir "sus partes"]; elementos mecánicos para vehículos terrestres; ejes, árboles/ejes o husos [para vehículos terrestres]; rodamientos [para vehículos terrestres]; acoplamientos o conectores de eje [para vehículos terrestres]; cojinetes de eje [para vehículos terrestres]; transmisiones de potencia y engranajes [para vehículos terrestres]; amortiguadores [para vehículos terrestres]; resortes [para vehículos terrestres]; frenos [para vehículos terrestres]; motores de conducción para vehículos terrestres; sistema híbrido para automóviles, camiones, camionetas, vehículos utilitarios deportivos, autobuses a motor, vehículos recreativos (RV), autos deportivos, autos de carreras; automóviles eléctricos; cubos para ruedas de vehículos; rueda de vehículo (folios 19 y 20 del expediente principal).

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

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca



inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador; por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir, al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse dentro del siguiente supuesto:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

Conforme a la normativa transcrita, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe contener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual,



auditivo o ideológico.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

[...]

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios,



aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas, cualquier otro elemento y se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esta correcta o no; y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En atención a lo anterior, es necesario cotejar los signos en conflicto:

Marca de fábrica y comercio solicitada

QPOWER

Clase 12: motores, eléctricos, para vehículos terrestres; máquinas para vehículos terrestres; mecanismos de transmisión para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; cajas de cambio para vehículos terrestres; automóviles; carros eléctricos; carros híbridos; máquinas (motores) de combustión para vehículos terrestres.



Marca de fábrica y comercio registrada

e-POWER

Clase 9: máquinas y aparatos de distribución o control de potencia para vehículos terrestres; inversores para vehículos terrestres; batería para vehículos terrestres.

Clase 12: vehículos terrestres asistidos eléctricamente; vagones; camiones; furgonetas [vehículos]; vehículos utilitarios deportivos; autobuses de motor; vehículos recreativos (RV); carros deportivos; carros de carreras; motores para vehículos terrestres; motores eléctricos para vehículos terrestres; unidad de accionamiento eléctrico para vehículos terrestres; carrocerías para vehículos terrestres; chasis de automóvil; transmisiones, para vehículos terrestres; volantes para automóviles; automóviles; vehículos eléctricos; vehículos con baterías de combustible; motores de corriente alterna o motores de corriente continua para vehículos terrestres [sin incluir "sus partes"]; elementos mecánicos para vehículos terrestres; ejes, árboles/ejes o husos [para vehículos terrestres]; rodamientos [para vehículos terrestres]; acoplamientos o conectores de eje [para vehículos terrestres]; cojinetes de eje [para vehículos terrestres]; transmisiones de potencia y engranajes [para vehículos terrestres]; amortiguadores [para vehículos terrestres]; resortes [para vehículos terrestres]; frenos [para vehículos terrestres]; motores de conducción para vehículos terrestres; sistema híbrido para automóviles, camiones, camionetas, vehículos utilitarios deportivos, autobuses a motor, vehículos recreativos (RV), autos deportivos, autos de carreras; automóviles eléctricos; cubos para ruedas de vehículos; rueda de



vehículo

Del análisis en conjunto de los signos, se determina que a nivel gráfico ambos signos están escritos con una grafía especial en letras de color negro; la marca propuesta a pesar de contar con la letra inicial “Q”, se compone por la palabra en idioma inglés POWER que es el término preponderante en el signo inscrito **e-POWER**; en consecuencia esa similitud puede inducir al consumidor a una situación de riesgo (confusión indirecta), dado que podría realizar una asociación empresarial con relación al signo inscrito.

La situación aludida, conlleva que a nivel fonético las marcas tienen un impacto auditivo bastante similar, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos de uno y otro signo a un mismo origen empresarial.

Desde la óptica ideológica al compartir las marcas el término preponderante POWER como se ha indicado líneas arriba; y cuya traducción al español significa poder, como se desprende del enlace <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=power&op=translate>, debido a esto, evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, el cual puede incurrir en confusión, al atribuir al signo solicitado el mismo origen empresarial del titular del registro inscrito.

De conformidad con el cotejo antes realizado, no es posible permitir la coexistencia registral de la marca solicitada, al existir riesgo de confusión en el consumidor o riesgo de asociación empresarial.



Ahora bien, con relación a los productos solicitados versus los productos del signo inscrito, cabe indicar por este Tribunal que nuestra legislación marcaría es clara al indicar que se puede solicitar el registro de una marca semejante o igual a un signo inscrito, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no guarden relación o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, situación que conforme se evidencia no ocurre en el presente estudio, ya que los productos solicitados como los inscritos, guardan una estrecha relación al estar vinculados con la naturaleza mercantil propia de vehículos, aparatos y accesorios para el transporte terrestre; por ende, dirigidos al mismo tipo de mercado, lo que podría generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

En cuanto a lo alegado por la recurrente, respecto de que la marca solicitada no guarda semejanza con el signo inscrito a pesar de estar compuesta por la palabra POWER, ya que en su conjunto presenta una tipografía distinta y refiere a un término disímil; de ahí que, considera este Tribunal que una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico y visto el tipo de productos de los signos enfrentados, se arriba a la conclusión de que el signo propuesto presenta gran similitud, con relación a la marca inscrita, por lo que, de coexistir en el mercado el signo solicitado podría inducir al consumidor a riesgo de confusión o asociación empresarial. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en cuanto a que existe distintividad entre la marca pretendida y la registrada.

Por otra parte, respecto al agravio esgrimido por la recurrente que las frases que utilizan los signos en conjunto con sus marcas los hacen



distinguibles, cabe indicar por este Tribunal que en el presente caso esos elementos no forman parte del conjunto marcario, mucho menos deben ser analizados, por cuanto el signo inscrito se analiza como bien fue registrado y la marca como se presentó en su solicitud; por ende, el citado argumento no puede ser acogido.

Respecto a lo manifestado por la apelante, que su representada cuenta con registros del signo Φ -POWER, Φ POWER y **QPOWER** a nivel internacional; discurre este órgano de alzada que ese hecho, no significa que esa aceptación sea una condición sine qua non para que el Registro de la Propiedad Intelectual atienda la solicitud de inscribir la marca propuesta, ello en razón del principio de territorialidad, ya que cada caso ha de ser analizado de acuerdo con lo que se pide y su específico marco de calificación registral, el cual varía para cada solicitud concreta; y si los signos coexisten o no en otras latitudes no es un tema que implique la aceptación en Costa Rica de lo pedido, ya que las inscripciones de un país y otro son independientes, de acuerdo con lo establecido por el principio de territorialidad que rige al tema del registro marcario y que se encuentra recogido positivamente en el artículo 6 incisos B.1 y B.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa Rica; y según lo antes mencionado impide que se pueda otorgar el registro solicitado, por trasgredir derechos marcarios de terceros.

Finalmente, es menester indicar por este órgano de alzada, que el elemento de “distintividad”, es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el cual se persigue que el consumidor pueda distinguir un determinado producto o servicio de entre una amplia gama de la misma especie, con el cual



se reconoce también el mérito del titular de una marca ya inscrita. En consecuencia, al no contar el signo propuesto **QPOWER** con dicho requerimiento lo procedente es denegar la solicitud, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, criterio que comparte este Tribunal.

Partiendo de todo lo anterior, los agravios deben ser rechazados, por cuanto la marca que solicita la empresa CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito, debido a la existencia de riesgo de confusión o asociación al consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:45:59 horas del 1 de marzo de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:45:59 horas del 1 de marzo 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

Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/PLSA/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

WWW.TRA.GO.CR



TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33