



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0167-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “DON ELECTRON”

ELECTRICIDAD CASTELLANOS COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-11461

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0462-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diecisiete minutos del dos de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Ainhoa Pallares Alier, cédula de residencia 172400024706, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **ELECTRICIDAD CASTELLANOS COSTA RICA S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-886733, domiciliada en Cartago, La Unión, Tres Ríos, Centro Corporativo Terracampus, Edificio Uno, Piso Tres, Oficina DFV Asesores, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:00:17 horas del 7 de marzo de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de noviembre de 2024, la abogada Ainhoa Pallares Alier, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **DON ELECTRON**, para proteger y distinguir en **clase 35**: servicios de gestión, organización y administración de negocios, en concreto, agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos y materiales de ferretería, eléctricos, herramientas y repuestos, para la construcción y el hogar para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad, de forma presencial en comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automáticos, catálogos de venta y/o por medios digitales y/o en línea.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 14:00:17 horas del 7 de marzo de 2025, denegó la inscripción de la marca solicitada **DON ELECTRON**, por derecho de terceros, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo

Electron registrada, además por la relación existente entre servicios, lo cual podría ocasionar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa gestionante, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El Registro realizó un análisis sesgado del signo propuesto **DON ELECTRON**, ya que basó su rechazo principalmente en el hecho de



que este se encuentra contenido en la marca registrada ; de ahí que, la autoridad registral limitó el examen a la analogía parcial con la palabra ELECTRON, sin considerar las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales contenidas en las marcas, que vistas en su conjunto le conceden a los signos la distintividad necesaria para poder distinguirse; además, el derecho que otorgó la autoridad registral a la marca inscrita se aprecia como si fuera exclusivo y excluyente en cuanto al término ELECTRON, lo cual es incorrecto.

2. El examinador se equivocó en el análisis de las marcas, por cuanto no consideró las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales que presenta el signo solicitado, las cuales le otorgan una clara distinción con la marca registrada, argumento que descartó el registrador al señalar que el signo pretendido debe ser completamente diferente con respecto a otros distintivos marcarios inscritos con anterioridad.

3. De la comparación de las marcas se determinó que la registrada en su conjunto es ELECTRON ELECTRIC, y no simplemente ELECTRON, y el signo solicitado analizado como un todo es DON ELECTRON, de ahí que, la doctrina como jurisprudencia han reiterado que la coincidencia parcial de una palabra en la conformación de una marca por sí sola no es causa suficiente para rechazar el registro de un signo, siempre y cuando contenga otros elementos que logren evitar el riesgo de confusión. No comparte el criterio dado por el Registro respecto de que el término complementario DON por su posición en el distintivo marcario es secundario y no será considerado por el consumidor al momento de adquirir los productos; por el contrario, el consumidor al observar el vocablo DON, es de relevancia ya que genera un cambio



sustancial en el signo y le concede a la palabra **ELECTRON** una representación, en razón de transformarlo en un personaje imaginario o de fantasía, y sin dejar de lado que ese término es parte del conjunto marcario propuesto.

4. En el ámbito fonético por el orden y número de las sílabas en las marcas **ELECTRON ELECTRIC** y **DON ELECTRON**, su entonación global provoca una pronunciación disímil.

5. Desde la óptica gráfica se observa que la marca solicitada **DON ELECTRON**, es denominativa y el signo inscrito , es mixto, y no se integra por ningún elemento visual que pueda ser asociado con la palabra **DON**, lo cual viene a reafirmar la distinción visual y conceptual entre los distintivos marcarios.

6. En el campo ideológico el signo registrado **ELECTRON ELECTRIC** alude o se relaciona con tecnología; por el contrario, **DON ELECTRON**, concibe a una idea relacionada con un personaje ficticio que le otorga a la marca una afinidad humanizada y narrativa, por ende, le añade distintividad.

Finalmente, solicita se revoque la resolución recurrida y se inscriba la marca pretendida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de UNIDOS MAYOREO S.A., la marca de



fábrica y comercio , registro 271470, desde el 24 de mayo de 2018, vigente hasta el 24 de mayo de 2028, para proteger en clase 9: tomas de corriente, enchufes, extensiones (cable), interruptores de luz eléctrica, conectores eléctricos; cajas de distribución eléctrica; convertidores y adaptadores eléctricos, bombillos. (folios 6 y 7 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. 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 configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y b), de interés para este caso particular, que establecen:

- 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos. A estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo anterior, se procede a cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.



Signo solicitado	Marca registrada
DON ELECTRON	
Clase 35	Clase 9
Servicios de gestión, organización y administración de negocios, en concreto, agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos y materiales de ferretería, eléctricos, herramientas y repuestos, para la construcción y el hogar para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad, de forma presencial en comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automáticos, catálogos de venta y/o por medios digitales y/o en línea.	Tomas de corriente, enchufes, extensiones (cable), interruptores de luz eléctrica, conectores eléctricos; cajas de distribución eléctrica; convertidores y adaptadores eléctricos, bombillos.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la apelación, se determina que, desde el punto de vista gráfico, el signo requerido es denominativo, conformado por los vocablos **DON** y **ELECTRON**, escritos en una grafía sencilla, en letras mayúsculas de color negro. Por otro lado, la marca registrada es mixta, compuesta por un diseño que asemeja la letra “C” de color rojo, en su interior contiene la raíz **ELEC**, que es parte de la palabra **ELECTRON**, escrita con una grafía especial en letras de color negro, y bajo el sufijo **TRON**, se ubica la palabra en idioma inglés **ELECTRIC**, escrita con una



tipografía especial, en letra cursiva de color amarillo, que en su fondo contiene el diseño de un cable con un enchufe de color rojo.

En virtud de la descripción anterior, puede apreciarse de la visión en conjunto, que en el signo solicitado contiene la palabra ELECTRON, que es la parte preponderante de la marca registrada, a pesar de conformarse el distintivo marcario por el término DON, que se antepone al término ELECTRON, el cual funciona como un sustantivo que puede referir a una persona, por lo cual se constituye en un elemento adicional que no le agrega a la marca la distintividad necesaria para diferenciarse del signo inscrito. En consecuencia, por la concordancia gramatical que presentan los distintivos marcarios dentro de su conformación en relación con la palabra ELECTRON, puede ocasionar en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial, y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protegen productos o servicios exactos, equivalentes o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

A nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, la vocalización de los signos provoca que su pronunciación englobe una fonética análoga, no existiendo una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor para que este pueda deslindar la marca pretendida de la registrada, lo que viene a reafirmar el riesgo de confusión o asociación empresarial.

En el contexto ideológico, el término ELECTRON, es definido por el diccionario en línea de la Real Academia Española como: 1. m. Fís.



Partícula elemental con carga eléctrica negativa. (Real Academia Española (2024). Recuperado el 4 de noviembre de 2025, de <https://dle.rae.es/electr%C3%B3n>), De ahí que, los signos evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, y debido a ello puede generarse confusión entre estos.

De lo expuesto previamente, se determina que la marca solicitada mantiene un alto grado de similitud con relación a la inscrita, por lo cual, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente las puede confundir o relacionarlas al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo tales circunstancias su registro.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las similitudes que presentan a nivel gráfico, fonético e ideológico, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos y servicios que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad; sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, dispone: “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”; por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales



del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

En el contexto de lo anterior, del listado de servicios se observa que el signo solicitado **DON ELECTRON**, pretende proteger los siguientes servicios en clase 35: servicios de gestión, organización y administración de negocios, en concreto, agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos y materiales de ferretería, eléctricos, herramientas y repuestos, para la construcción y el hogar para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad, de forma presencial en comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automáticos, catálogos de venta y/o por medios digitales y/o en línea.

Electron  y la marca inscrita , protege en clase 9: tomas de corriente, enchufes, extensiones (cable), interruptores de luz eléctrica, conectores eléctricos; cajas de distribución eléctrica; convertidores y adaptadores eléctricos, bombillos.

Por consiguiente, determina este Tribunal que los servicios pretendidos están dirigidos al mercado de materiales de ferretería, eléctricos, herramientas y repuestos, para la construcción y el hogar; y los productos protegidos refieren a productos, dispositivos y materiales eléctricos; de ahí que, los servicios solicitados se complementan con los productos protegidos al ser de la misma naturaleza, teniendo que ver ambos con el ámbito de la construcción, en especial en materiales eléctricos, por tanto, coinciden o se



relacionan con la misma naturaleza mercantil, canales de distribución, comercialización y consumidores finales, por lo que, evidentemente dada su relación comercial, puede inducir inevitablemente al consumidor a relacionar las marcas, y generar un riesgo de confusión o asociación empresarial, por lo que no es posible bajo esa circunstancia otorgarle protección registral al signo solicitado.

Asimismo respecto a lo señalado por la empresa recurrente, en cuanto a que el análisis realizado por el Registro se basó principalmente en el hecho de que el término **ELECTRON**, que es parte del signo pretendido se encuentra contenido en la marca registrada y limitó su examen a la analogía parcial de esa palabra y al comparar las marcas en su conjunto, la registrada es **ELECTRON ELECTRIC**, y la solicitada es **DON ELECTRON**, la coincidencia parcial de una palabra en la conformación de una marca por sí sola no es causa suficiente para rechazar el registro de un signo, siempre y cuando contenga otros elementos que logren evitar el riesgo de confusión.

De lo antes indicado, considera este Tribunal que no lleva razón la recurrente, por cuanto claramente del cotejo antes realizado se evidencia similitud gráfica, fonética e ideológicamente entre los signos enfrentados, además la marca pretendida analizada en su conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria para acceder a la publicidad registral, lo que viene a impedir la coexistencia registral junto con el signo inscrito, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias, y de permitirse la inscripción de la marca iría en contra del ordenamiento jurídico



marcario, debido a la inminente probabilidad de que se produzca un riesgo de confusión o asociación en el consumidor al relacionar directamente los servicios que identifica el distintivo solicitado con los productos protegidos por la marca registrada.

De igual forma, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por la apelante, los cuales además de lo antes señalado, también encuentran su elucidación en el desarrollo de la presente resolución.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano a quo en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o asociación entre los

signos cotejados, por encontrarse inscrita la marca  y de permitirse la inscripción del signo pretendido **DON ELECTRON**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de



marcas, siendo lo pertinente rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución recurrida, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Ainhoa Pallares Alier, en su condición de apoderada especial de la empresa ELECTRICIDAD CASTELLANOS COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:00:17 horas del 7 de marzo de 2025, 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33