
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0250-TRA-PI

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



SMC CORPORATION, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-2901)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0359-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMS CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokio Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:12:31 horas del 11 de mayo de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Mediante escrito del 23 de abril de 2020, la licenciada María Gabriela

Bodden Cordero, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 7-0118-0461, apoderada especial de la empresa **SMS CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca

de fábrica y comercio , en las siguientes clases:

Clase 06: Colectores metálicos de tres válvulas para tuberías; accesorios y colectores metálicos para equipos neumáticos e hidráulicos comprimidos; metales no ferrosos y sus aleaciones; materiales metálicos para la construcción; boquillas metálicas; válvulas metálicas [excepto las partes de máquinas], a saber, válvulas de ventilación lisa para fluidos (nitrógeno, aire, gas inerte); válvulas de hendidura para fluidos (nitrógeno, aire, gas inerte); válvulas accionadas por aire; válvulas de relé; válvulas de lanzadera; válvulas temporizadas; válvulas de dedos; válvulas manuales; válvulas multifuncionales; válvulas de descarga de presión; válvulas de refrigerante; válvulas de vapor; válvulas de ángulo, válvulas de vacío; válvulas rectas; válvulas de ventilación lisa; válvulas de drenaje; válvulas de hendidura; válvulas de drenaje vendidas como unidad para equipos de preparación de aire; poleas metálicas; resortes y válvulas [sin incluir los elementos de la máquina]; accesorios metálicos; depósitos de aire de metal; depósitos de metal; herrajes metálicos, cilindros de metal para aire comprimido, gas y líquido [vendidos vacíos]; contenedores de embalaje industrial de metal; placas de identificación metálicas y placas de identificación de puertas.

Clase 07: Máquinas y herramientas para trabajar el metal; máquinas y aparatos de construcción; máquinas y aparatos de carga y descarga; máquinas y aparatos de procesamiento químico; separadores de neblina; filtros de gas limpios vendidos en combinación con equipo neumático para sala limpia; filtros hidráulicos, piezas de filtros [partes de máquinas]; filtros hidráulicos, piezas de filtros [partes de máquinas]; filtros de membrana [partes de máquinas]; reguladores de filtros; separadores de neblina de aceite; separadores de agua; máquinas y aparatos textiles; máquinas y aparatos para fabricar pasta,

papel o trabajar el papel; máquinas y aparatos de imprenta o encuadernación; máquinas y aparatos para pintar; máquinas y aparatos para procesar plástico; máquinas y sistemas para fabricar semiconductores; silenciadores; aparatos de escape (partes de máquinas); motores primarios no eléctricos no para vehículos terrestres; partes de motores no eléctricos; motores y máquinas; máquinas e instrumentos neumáticos o hidráulicos; máquinas y aparatos de reparación o fijación; válvulas neumáticas (válvulas operadas por aire) [partes de máquinas]; válvulas mecánicas; válvulas de dedo [partes de máquinas]; válvulas manuales [partes de máquinas]; válvulas multifuncionales [partes de máquinas]; sistemas de transmisión en serie (partes de máquinas); acopladores no eléctricos [partes de máquinas] vendidos en combinación con equipo neumático e hidráulico; cilindros de aire comprimido como dispositivos de control neumático; cilindros sin vástago [partes de las máquinas]; pinzas de aire; reguladores de velocidad [mecánicos] para máquinas; válvulas liberadoras de presión residual [partes de las máquinas]; válvulas de retención [partes de las máquinas]; válvulas de escape [partes de las máquinas]; válvulas de control de velocidad de seguridad [partes de las máquinas]; válvulas de ahorro de aire [partes de las máquinas]; amortiguadores [partes de las máquinas]; juntas flotantes [partes de las máquinas]; actuadores rotativos; filtros de aire [piezas de máquinas]; lubricadores; reguladores de vacío [piezas de máquinas]; reguladores de precisión [piezas de máquinas]; reguladores electro-neumáticos e hidráulicos [piezas de máquinas]; reguladores electrónicos de vacío [piezas de máquinas]; reguladores de refuerzo [piezas de máquinas]; válvula de control proporcional electro-neumática e hidráulica; válvulas de expulsión [piezas de máquinas]; cilindros de montaje libre [piezas de máquinas]; actuadores neumáticos; cilindros hidráulicos; auto interruptores de cilindros; sensores; filtros de alcalinidad de agua para limpiar el disolvente que se vende en combinación con equipos neumáticos e hidráulicos; posicionadores electroneumáticos [piezas de máquinas]; posicionadores neumáticos [piezas de máquinas]; posicionadores de válvulas [piezas de máquinas]; posicionadores de cilindros [piezas de máquinas]; posicionadores duales [piezas de máquinas]; posicionadores electroneumáticos [piezas de máquinas]; válvulas de

bloqueo vendidas como unidad para equipos de instrumentación neumática; actuadores para uso en válvulas de conmutación de metal; filtros de eliminación de olores [partes de máquinas]; válvulas mecánicas; controladores hidráulicos mecánicos y neumáticos, incluidos los controladores multicanal; colectores de reguladores [partes de máquinas y motores]; unidades de vacío; eyectores de vacío; filtros de aspiración de aire; almohadillas de vacío; separadores de drenaje vendidos en combinación con equipos de vacío; instalaciones de control de flujo [mecánicas]; equipos de control de la presión; bombas de proceso [partes de máquinas]; bombas de proceso de fluoro resina [partes de máquinas]; limpiadores de gases de escape, elementos de máquinas no para vehículos terrestres; transmisiones de potencia y engranajes; amortiguadores; resortes [elementos de máquinas no destinados a vehículos terrestres]; frenos; válvulas [elementos de máquinas no para vehículos terrestres]; escobillas de dinamo.

Clase 09: Ozonizadores [ozonizadores]; electrolizadores [células electrolíticas]; válvulas solenoides [válvulas electromagnéticas], incluidos los interruptores automáticos; interruptores solenoides [interruptores electromagnéticos] para colectores de agua, aceite, aire, alta presión, gas, vacío, vapor y polvo; válvulas de relé [eléctricas]; válvulas de proceso para el control de fluidos [eléctricas]; válvulas de refrigeración [eléctricas]; válvulas de control proporcional electroneumáticas [eléctricas]; alarmas de incendio; alarmas de gas; aparatos de alerta antirrobo; aparatos e instrumentos de laboratorio; máquinas y aparatos fotográficos; máquinas y aparatos cinematográficos; máquinas y aparatos ópticos; reguladores, incluidos los reguladores con función de contraflujo [eléctrico]; reguladores de filtro [eléctrico]; reguladores con separador de neblina [eléctrico]; reguladores con micro separador de neblina [eléctrico]; reguladores miniatura [eléctrico]; colectores de reguladores; reguladores de precisión de acción directa [eléctrico]; reguladores de vacío [eléctrico]; reguladores electroneumáticos [eléctrico]; reguladores electrónicos de vacío [eléctrico]; reguladores de refuerzo [eléctrico]; medidores de presión para un regulador limpio; medidores de presión con

interruptor; sensores, que incluyen interruptores de presión digitales de alta precisión; interruptores de presión digitales a prueba de polvo y salpicaduras; sensores de presión; sensores de presión de aire; sensores de captación de aire; reguladores eléctricos de temperatura; máquinas e instrumentos de medición o ensayo; instalaciones eléctricas y aparatos de control, incluidos los reguladores de temperatura, caudal, presión del aire, aceite, agua, gas y vapor; termo controladores químicos; presostatos digitales, incluidos los presostatos electrónicos de control de aire; presostatos compactos; interruptores eléctricos de confirmación de absorción; presostatos neumáticos; Interruptores de presión de uso general; interruptores eléctricos de vacío tipo diafragma; interruptores eléctricos de flujo para aire; interruptores de flujo para agua; interruptores eléctricos de flujo tipo diafragma; interruptores de flujo tipo paleta; actuadores eléctricos; interruptores automáticos vendidos en combinación con actuadores; máquinas y aparatos de distribución o control de energía; convertidores rotativos; modificadores de fase; medidores y probadores eléctricos o magnéticos; cables coaxiales; cables eléctricos; cables de fibra óptica; cables de unión; hilos y cables eléctricos; máquinas y aparatos de telecomunicaciones; máquinas electrónicas, aparatos y sus partes.

Clase 11: Enfriador de aceite refrigerado por agua que forma parte y se vende como una unidad de equipo hidráulico para uso comercial y/o industrial; secadores de aire refrigerados, sin calor y de membrana; intercambiadores de calor [no partes de máquinas], a saber, post enfriadores refrigerados por aire, post enfriadores refrigerados por agua, aparatos de secado para la fabricación de textiles; acondicionadores de aire para fines industriales; máquinas y aparatos de congelación para fines industriales; secadores de ropa para fines industriales; filtros de bolsa.

Clase 17: Válvulas de goma o de fibra vulcanizada [sin incluir los elementos de la máquina]; accesorios de tubos no metálicos; accesorios de fluoro resina que son tubos no metálicos;

tubos de nylon; tubos de poliuretano; tubos de poliolefina; tubos no metálicos; tubos antiestáticos (no metálicos)].

En virtud de la solicitud mencionada, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de forma y fondo de las 11:54:35 horas del 5 de mayo de 2020, dentro de las objeciones de fondo, señaló que en la publicidad registral se encuentran inscritos a nombre de la empresa **CRECOSCOP, S.A.**, los siguientes signos: la marca de fábrica y comercio **SMC**, registro **193362**, clase 7 de la nomenclatura internacional, para proteger lavadoras, exprimidores y extractores de jugo, batidores, licuadoras, inscrita el 3 de agosto de 2009 vigente hasta el 3 de agosto de 2029, y la marca de fábrica y comercio **SMC**, registro **194401**, clase 11 de la nomenclatura internacional para proteger, ventiladores, extractores, acondicionadores de aire de todo tipo, inscrita el 8 de setiembre de 2009, vigente hasta 8 de setiembre de 2029.

La representación de la empresa solicitante, el 25 de junio de 2020 (folio 19 del expediente principal), en contestación al auto de prevención indicado, entre otras cosas, solicitó la modificación de la lista inicial de productos, específicamente, los relacionados con la **clase 11** de la nomenclatura internacional, para que en adelante se lea así: “Enfriador de aceite refrigerado por agua que forma parte y se vende como una unidad de equipo hidráulico para uso comercial y/o industrial, secadores de aire refrigerados, sin calor y membrana, intercambiadores de calor [no partes de máquinas], a saber, post enfriadores refrigerados por aire, post enfriadores refrigerados por agua, aparatos de secado para la fabricación de textiles, máquinas y aparatos de congelación para fines industriales, secadores de ropa para fines industriales, filtros de bolsa”. Eliminando de la lista “acondicionadores de aire para fines industriales”. Adjunta entero de pago de la tasa correspondiente a la modificación de la lista inicial de productos.

Mediante resolución dictada a las 08:12:31 horas del 11 de mayo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó parcialmente la inscripción de la solicitud presentada, únicamente para las clases 7 y 11 e indicó continuar con el trámite correspondiente para las clases 6, 9 y 17.

Inconforme con lo resuelto la compañía **SMC CORPORATION**, interpuso recurso de apelación y entre sus agravios indicó lo siguiente: Que el Registro de la Propiedad Intelectual no lleva razón en afirmar que los productos de clase 7 y 11 causen riesgo de confusión al consumidor, pues la marca solicitada tiene la distintividad necesaria; realizando un cotejo propio indica que los productos no estarían siendo comercializados en el mismo canal de mercado, ni cerca uno del otro para llevar a error al consumidor. Los productos solicitados en la clase 7 son maquinaria hidráulica, instrumentos neumáticos, productos de uso industrial, diferente a la clase 7 del registro 193362, que protege lavadoras, exprimidores y extractores de jugo, batidores, licuadoras conocidas todos como electrodomésticos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que la marca de fábrica y comercio **SMC**, registro 193362, propiedad de **CRECOSCOP S.A.**, se encuentra inscrita desde el 03 de agosto del 2009, vigente hasta el 03 de agosto del 2029 para proteger y distinguir en clase 7 internacional: Lavadoras, exprimidores y extractores de jugo, batidores, licuadoras (folio 14 expediente principal).
2. Que la marca de fábrica y comercio **SMC**, registro 194401, propiedad de **CRECOSCOP S.A.**, se encuentra inscrita desde el 08 de setiembre del 2009, vigente hasta el 08 de setiembre del 2029 para proteger y distinguir en clase 11

internacional: Ventiladores, extractores, acondicionadores de aire de todo tipo (folio 14 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Se observa en la resolución que admite el recurso de apelación de las 12:43:23 horas del 7 de junio del 2021, que de forma errónea se consignó por parte del Registro de la Propiedad Intelectual en su considerando único, como apelante a la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, siendo que lo correcto y quien apelara dicha resolución fue el licenciado Aarón Montero Sequeira, ambos apoderados especiales de la empresa solicitante (folio 75 y 81 del expediente principal), cuestión que no viene a cambiar el fondo del asunto a resolver, ni afecta el debido proceso.

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. Nuestra normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando guarde similitud con otro anterior. En este sentido el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos N.º 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o similares susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos, puedan causar confusión al público consumidor, o generar riesgo de asociación.

En el caso bajo estudio, resulta claro que entre los signos inscritos “SMC” propiedad de la empresa **CRECOSCOP, S.A.** bajo los registros 193362 (clase 11) y 194401 (clase 7) y el

signo solicitado  existe identidad en su parte denominativa; por lo que considera importante este Tribunal referirse al principio de especialidad marcaria. Al respecto, dentro de muchos otros, en el Voto 0813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“... así enunciado el **Principio de Especialidad**, este supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca solo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. (...)”

Por otra parte, respecto al mismo tema sobre el Principio de Especialidad, el tratadista Manuel Lobato, señala en su Comentario a la Ley 17/2001:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más lejos sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas

comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. **(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).**

De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos o no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal, no se da entre el signo solicitado por la compañía **SMC CORPORATION** y los conjuntos marcarios inscritos de la empresa **CRECOSCOP, S.A.**

Considera este Tribunal, que la apelante lleva razón en manifestar que la limitación que se hizo es suficiente para admitir el signo requerido, ello, en lo que respecta a la clase 11 de la nomenclatura internacional, pues al eliminar “ **acondicionadores de aire para fines industriales**”, no existe riesgo de confusión o asociación en los demás productos para que puedan coexistir, lo mismo pasa en clase 7 donde los productos son totalmente diferentes a los de las marcas inscritas.

Considerando el principio de especialidad marcaria, es claro que los signos pueden coexistir si sus productos no se confunden entre sí, situación que deviene con la limitación y exclusión aludida en la clase 11 de la marca solicitada.

Con respecto a la clase 7, los productos son totalmente diferentes y no relacionados, por ejemplo, entre los productos que busca proteger la marca solicitada tenemos: máquinas de construcción, herramientas para trabajar metal, aparatos de procesamiento químico, máquinas y aparatos para procesar plástico, máquinas e instrumentos neumáticos o hidráulicos; máquinas y aparatos de reparación o fijación; válvulas neumáticas (válvulas

operadas por aire) [partes de máquinas]; válvulas mecánicas; entre otros, ello en contraste con los productos protegidos por la marca registrada a saber: “lavadoras, exprimidores y extractores de jugo, batidores, licuadoras”. Además, existe una **enorme diferencia entre los productos hidráulicos y neumáticos que se pretenden proteger con respecto a los electrodomésticos protegidos por el signo registrado**, pues no solo sus canales de distribución son diferentes, sino que el concepto y aplicación los diferencia. Los sistemas hidráulicos se utilizan en todo tipo de entornos industriales grandes y pequeños, así como en edificios, equipos de construcción y vehículos, un sistema hidráulico utiliza un fluido bajo presión para accionar maquinaria o mover componentes mecánicos. Asimismo, los productos que utilizan dispositivos neumáticos sirven para transformar la energía de presión en movimiento, con ello desarrollan y transmiten esfuerzos. En conclusión, son dispositivos capaces de transformar la energía hidráulica y neumática con la finalidad de generar un efecto en un proceso automatizado o en una máquina, productos que se encuentran enfocados hacia el sector industrial. Por otra parte, tenemos los productos electrodomésticos que son dispositivos mecánicos, eléctricos o electrónicos que permiten realizar y agilizar algunas tareas domésticas y mejorar el confort del hogar, de igual forma, ayudan a preparar y cocinar alimentos y a conservarlos, sirven para la limpieza y regular la temperatura y humedad del ambiente y de los líquidos.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente no se generaría riesgo de confusión, ni riesgo de asociación empresarial con respecto a los signos inscritos, dada la diferencia de productos contenida en el signo solicitado y la inexistente relación de los productos protegidos y comercializados de la marca registrada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con los argumentos, citas normativas, jurisprudencia y doctrina expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMS**

CORPORATION, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:12:31 horas del 11 de mayo de 2021, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción como marca de fábrica y comercio , en clases 7 y 11, dejando en lo demás incólume la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMS CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:12:31 horas del 11 de mayo de 2021, la que en este acto **se revoca parcialmente** para que se

continúe con el trámite de inscripción como marca de fábrica y comercio  , en clases 7 y 11, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese, dejando en lo demás incólume la resolución venida en alzada. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33