

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0046-TRA-PI**

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



**GRUPO ALPHA SIMET, S. A DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-8453)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0433-2020***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y seis minutos del treinta uno de julio de dos mil veinte.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, abogado, cédula de identidad 1-0434-0595, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **GRUPO ALPHA SIMET, S.A DE C.V**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en calle Liverpool número sesenta (60), Colonia Juárez, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:16:56 horas del 11 de diciembre de 2019.

***Redacta el juez Villavicencio Cedeño y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la representación de la empresa **GRUPO ALPHA SIMET, S.A DE C. V**, el 11 de septiembre de 2019, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio




, en clase 11 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*aparatos de cocción*” (ver folio 1 del expediente administrativo).

Mediante resolución dictada a las 13:16:56 horas del 11 de diciembre de 2019, el Registro

de la Propiedad Industrial, denegó la inscripción de la marca



por

derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca de fábrica  registro 95792 en clase 11 internacional, que protege: “*Sensores, controles, válvulas, receptores, secadoras, acumuladores y filtros para aparatos e instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, filtros (piezas de instalación, y sus piezas y accesorios comprendidos en esta clase.*”, inscrita desde el 08 de agosto de 1996 y vigente al 08 de agosto del 2026, propiedad de la compañía PARKER INTANGIBLES LLC, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de enero de 2020, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. Que su representada no comparte el criterio del Examinador de que las marcas por compartir el elemento PARKER no pueden coexistir por el riesgo de confusión. Sin embargo, ambas marcas tal y como se desprende del cotejo incluyen en sus diseños

los elementos diferenciadores que las hacen coexistentes, sin mencionar los productos que protegen.

2. Agrega, que la ley claramente indica que para que exista confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino que además que los productos y servicios que identifica sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos y que además los productos amparados por ambas marcas sean de la misma naturaleza o con posibilidad de asociación.
3. Señala, que con base en el principio de la no confusión contemplado en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, que obliga a la diferenciación y fuerza distintiva de las marcas, donde no puede darse ni remotamente la posibilidad de confusión en el público consumidor respecto de marcas, productos y productores. Este precepto se encuentra cabalmente cumplido por su mandante.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

**ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca



de fábrica inscrita el 08 de agosto de 1996 y vigente al 08 de agosto del 2026, bajo registro 95792, a nombre de la compañía PARKER INTANGIBLES LLC., en clase 11 internacional, para proteger: “*Sensores, controles, válvulas, receptores, secadoras, acumuladores y filtros para aparatos e instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, filtros (piezas de instalación, y sus piezas y accesorios comprendidos en esta clase.*” (folio 11 del expediente principal).

---

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

**CUARTO.** Una vez 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.** De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas) de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, y en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, en donde se estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**). Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos

---

tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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 esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, 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.

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se mencionó, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. El Registro de instancia determinó que entre la marca inscrita



, y el signo propuesto “**Parker Equipment**”, existe similitud gráfica, por cuanto el primero se encuentra totalmente contenido en el segundo; por consiguiente, contiene una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión, aunado a que los productos que pretende proteger la marca solicitada están relacionados con los que protege la marca inscrita, denegando dicha solicitud.

Sin embargo, este Tribunal de alzada, discrepa del criterio realizado por el Registro debido a que lo que llama primordialmente la atención no es solo la parte denominativa, sea, el término empleado “**PARKER**”, sino que, además todo el conjunto de elementos que lo componen.

Obsérvese, que el signo pedido es mixto, sea, se conforma de palabras y diseño:



Así las cosas, tenemos que a nivel gramatical el denominativo empleado no solo se compone de la palabra “PARKER” sino también del vocablo “EQUIPMENT” y el empleo de dos tonalidades en las expresiones, sea, una serie de elementos que entre ellos le proporcionan una carga distintiva importante, con relación a la marca inscrita, la cual se conforma

únicamente por la frase



Por otra parte, la denominación empleada que traducida al español nos refiere a dos conceptos diferentes; “PARKER” que no cuenta con significado y por tanto se torna un elemento ficticio o fantasioso dentro de la propuesta, y la expresión “EQUIPMENT” que es significa “equipo” siendo de connotación genérica o de uso común con relación al producto que se pretende comercializar, por lo que, esta dicción no podría ser apropiable por ningún comerciante para distinguir sus productos. En consecuencia, la carga distintiva como se ha indicado la contempla todo el diseño empleado, y no solo la frase empleada “PARKER” por lo que, el consumidor al ver las marcas no las relacionara, siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Además, tal y como se puede apreciar los diseños son muy característicos y representativos

en ambos:  y  por cuanto, pese a que comparten la misma dicción “PARKER”, sus líneas y trazos son muy diferentes, y de esa misma manera

---

será percibido por el consumidor una vez ingresados a la corriente mercantil, no siendo posible que el consumidor los confunda.

Ahora bien, dentro del contexto ideológico, tenemos que la frase empleada “PARKER” que viene a ser el factor común entre ambas no cuenta con significado alguno, siendo en este sentido expresiones de fantasía, y por tanto no podría considerarse que exista similitud conceptual en ese sentido.

Para el caso en estudio, reiteramos que tal y como se desprende el elemento preponderante en el signo marcario propuesto no solo lo conforma una única palabra, sino que, todo un conjunto de elementos sea, su estructura gramatical y el diseño empleado “líneas y trazos” que conforma el distintivo marcario que se pretende registrar.

Por otra parte, cabe señalar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, este Tribunal estima que el signo marcario propuesto tal y como ha sido analizado, contemplan elementos suficientes que lo hacen identificable para el consumidor de otros productos que se comercializan en el mercado. Ello, en razón de que para el caso bajo examen los aparatos de refrigeración no son refrigeradoras como lo hace ver el Registro de la Propiedad Industrial, así que, a pesar de ser la misma clase 11 de la nomenclatura internacional, estos no son confundibles, y en este sentido ambos signos pueden coexistir registralmente sin que se



---

genere riesgo de error y confusión u asociación empresarial al consumidor con respecto a los productos que protege y comercializa la compañía titular de los registros inscritos.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, se debe indicar que los mismos son acogidos, ya que, como fue analizado por este Tribunal en el cotejo realizado supra, se desprende que, pese a que los signos comparten la palabra “PARKER”, los otros elementos la hacen fácilmente identificable en el mercado, aunado a que los productos a proteger y comercializar son de distinta naturaleza comercial.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia, y doctrina este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz,, en su condición de apoderado especial de la compañía GRUPO ALPHA SIMET, S.A DE C.V, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:16:56 horas del 11 de diciembre de 2019., la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial de la compañía GRUPO ALPHA SIMET, S. A DE C.V, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:16:56 horas del 11 de diciembre de 2019., la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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. **-NOTIFÍQUESE-**.

*Karen Quesada Bermúdez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

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

**TNR: 00.72.33**