



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-875-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “Sigma Air Utility”**

**KAESER KOMPRESSOREN SE., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-2489)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 451-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del veintitrés de junio del dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **KAESER KOMPRESSOREN SE**, sociedad debidamente organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de Alemania, domiciliada en Cari-Kaeser-Str.26, 96450 Coburg, Germany, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:01 horas del 27 de octubre del 2015.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de marzo del dos mil catorce, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó el registro del signo “**Sigma Air Utility**”, como marca de servicios para proteger y distinguir “La construcción de estructuras en relación con aparatos, dispositivos e instalaciones para la generación de aire comprimido, distribución de aire comprimido y tratamiento de aire comprimido, instalación, reparación, mantenimiento y cuidado de los aparatos, dispositivos e instalaciones para la generación de aire comprimido, la



distribución del aire comprimido y el tratamiento de aires comprimidos, servicios de instalación relacionados con los aparatos dispositivos e instalaciones para la generación de aire comprimido, distribución de aire comprimido y tratamiento de aire comprimido, instalación y reparación de compresores e instalaciones para compresores, plomería, instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para y/o relacionadas con la generación de aire comprimido, distribución de aire comprimido y tratamiento de aire comprimido, limpieza de compresores y las instalaciones para aire comprimido, instalación y reparación de tuberías, a saber tuberías de presión, alquiler de compresores”, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Por medio de resolución de las 08:53:40 horas del 25 de abril del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, porque existen inscritos los siguientes signos: la marca de fábrica y servicios “**SIGMA**” en clase 7 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el registro número 204054, vigente desde el 01/10/2010 hasta el 01/10/2020, propiedad de la empresa **OTIS ELVATOR COMPANY**, el nombre comercial “**SIGMA DAM ACCESORIOS ELECTRICOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**”, inscrito bajo el registro número 91382 desde el 25 de mayo de 1995, propiedad de la empresa **SIGMA DAM ACCESORIOS ELECTRICOS DE C.A., S.A.**, los nombres comerciales “**CORPORACIÓN SIGMA S.A. de C.V. (diseño)**”, inscrito bajo el registro número 180850, vigente desde el 17 de octubre del 2008 y “**HFO HASS FACTORY OUTLET C.R., DIVISION DE CORPORACIÓN SIGMA**”, inscrito bajo el registro número 183894, vigente desde el 9 de enero de 2009, ambos propiedad de la empresa **CORPORACIÓN SIGMA DE SERVICIOS INTERNACIONALES Y GENERALES DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**. Y además, porque existe en trámite de registro la marca de fábrica y de comercio “**SIGMA**” en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada el 23/9/2012, por la empresa **OTIS ELEVATOR COMPANY**.



**TERCERO.** Mediante resolución final dictada a las 10:10:01 horas del 27 de octubre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso en lo conducente, lo siguiente: “(...) **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, según artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO.** La licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **KAESER KOMPRESSOREN**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 14:14:47 horas del 4 de noviembre del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** El Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“SIGMA DAM ACCESORIOS ELECTRICOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA”** bajo el registro número 91382, desde el 25 de mayo de 1995, el cual protege y distingue “Un establecimiento mercantil dedicado a la fabricación y venta de apar de Heredia,



esquina sureste de la Calle Technology y Avenue. atos y accesorios eléctricos en general, tales como tomacorrientes, enchufes, interruptores, conmutadores, pulsadores de timbre, placas de salida de cable, conmutadores cuatro vías, sumbadores, tomas polarizados y aterrizados, reguladores de luz, timbres,, interruptores de seguridad, placas de aluminio y de plástico, soportes horizontales y verticales, cajas rectangulares y octogonales y conectores para empotrar, interruptores colgantes, portalámparas de todo tipo, todo en series de empotrar y a superficie. Ubicado en la Zona Franca Metropolitana, Barreal”, propiedad de la empresa **SIGMA DAM ACCESORIOS ELECTRICOS DE C.A., S.A.** (Ver folio 9 al 10).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“CORPORACIÓN SIGMA S.A. de C.V.”** bajo el registro número 180850, desde el 17 de octubre, el cual protege y distingue “Un establecimiento comercial dedicado a la representación, distribución e instalación de equipo industrial, máquinas herramientas de control numérico computarizado, software de diseño, manufactura e ingeniería asistidos por computadora CAD/CAM (donde CAD equivale a diseño asistido por ordenador y CAM equivale a fabricación asistida por ordenador), herramientas de corte, bancos de prueba para bombas de inyección diésel, digitalizadores, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, capacitaciones y cursos, ubicado en Heredia Ulloa, Residencial Los Arcos, de la entrada principal al Residencial 250 metros al oeste, local N° 1”, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN SIGMA DE SERVICIOS INTERNACIONALES Y GENERALES DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.** (Ver folio 11al 12).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“HFO HASS FACTORY OUTLET C.R., DIVISION DE CORPORACIÓN SIGMA”** bajo el registro número 183894, desde el 9 de enero del 2009, el cual protege y distingue “Un establecimiento comercial dedicado a la representación, distribución e instalación de equipo industrial, máquinas herramientas de control numérico computarizado, software de diseño, manufactura e ingeniería asistidos por computadora CAD/CAM (donde CAD equivale a diseño



asistido por ordenador y CAM equivale a fabricación asistida por ordenador), herramientas de corte, bancos de prueba para bombas de inyección diésel, digitalizadores, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, capacitaciones y cursos”, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN SIGMA DE SERVICIOS INTERNACIONALES Y GENERALES DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**. (Ver folios 13 al 12).

**4.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y servicios “**SIGMA**” bajo el registro número 204054 desde el 1 de octubre del 2010, y vigente hasta el 01 de octubre del 2020, la cual protege y distingue en **clase 7** de la Clasificación Internacional de Niza, “Elevadores, escaleras mecánicas, ascensores (que no sean ascensores para esquí), transportadores (máquinas), montacargas grúas (aparatos de levantamiento), motores, que no sean para vehículos terrestres, sistemas de parqueo (eléctricos), partes/repuestos de elevadores, especialmente sistemas de manejo de grupos de elevadores”, y protege y distingue en clase 37 “Instalación y reparación de elevadores, escaleras mecánicas, reparación e instalación de electrodomésticos, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria, reconstrucción de motores que han sido usados y parcialmente destruidos, reconstrucción de máquinas que han sido usados y parcialmente destruidos”, propiedad de la empresa **OTIS ELEVADOR COMPANYY**. (Ver folios 15 y 16)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está solicitando la marca de servicios “**Sigma Air Utility**” para proteger y distinguir “La construcción de estructuras en relación con aparatos, dispositivos e instalaciones para la generación de aire comprimido, distribución de aire comprimido y tratamiento de aire comprimido, instalación, reparación, mantenimiento y cuidado de los aparatos, dispositivos e instalaciones para la generación de aire comprimido, la distribución del aire comprimido y el



tratamiento de aires comprimidos, servicios de instalación relacionados con los aparatos dispositivos e instalaciones para la generación de aire comprimido, distribución de aire comprimido y tratamiento de aire comprimido, instalación y reparación de compresores e instalaciones para compresores, plomería, instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para y/o relacionadas con la generación de aire comprimido, distribución de aire comprimido y tratamiento de aire comprimido, limpieza de compresores y las instalaciones para aire comprimido, instalación y reparación de tuberías, a saber tuberías de presión, alquiler de compresores”, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Sigma Air Utility**” de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, toda vez que del análisis y cotejo con las marcas y nombres comerciales registrados gráfica, fonética e ideológicamente son semejantes. Además, busca proteger servicios relacionados con los productos, servicios y giro comercial que protege la marca y los nombres comerciales inscritos y van destinados al mismo tipo de consumidor. Siendo que la similitud existente podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, situación que afecta y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos, servicios y giro comercial a través de los distintivos indicados.

**CUARTO.** Que la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa recurrente **KAESER KOMPRESSOREN SE**, a pesar que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el veintinueve de octubre del dos mil quince, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, ni tampoco después de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, mediante el auto de audiencia de las ocho horas, treinta minutos del cuatro de enero del dos mil dieciséis.

**QUINTO.** Que ante este Tribunal el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido



quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia de reglamento dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

**SEXO.** Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto en los momentos procesales antes indicados, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; resulta viable **confirmar** la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:10:01 horas del veintisiete de octubre del 2015.

**SÉTIMO. 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, No. 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 la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **KAESER KOMPRESSOREN SE**, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:10:01 del 27 de



octubre del 2015, la cual se **confirma**, para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Sigma Air Utility**”, en clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**