



## **RESOLUCIÓN FINAL**

**Expediente N° 2012-0112-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SIGMA” (7)**

**KASER KOMPRESSOREN GmbH, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7378-2011)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 878-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del doce de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, en mi condición de Gestora de Negocios de **KASER KOMPRESSOREN GmbH**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio y establecimiento comercial en Carl-Kaesar Strasse 26, 96450 Coburg, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y cuatro minutos, nueve segundos del siete de diciembre de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de agosto de dos mil once, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, condición de gestora oficiosa de la empresa **KASER KOMPRESSOREN GmbH**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SIGMA**”, para proteger y distinguir: “máquinas y aparatos para la generación de aire comprimido, aspiradores y sopladoras de aire,



a saber, compresores de aire, partes de compresores de aire, a saber, unidades centrales de compresor de tornillos, en **clase 7** de la Clasificación Internacional de Niza,

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las doce horas, treinta y cuatro minutos, nueve segundos del siete de diciembre de dos mil once, rechazó la inscripción de la solicitud presentada para la clase 7.

**TERCERO.** Que contra la resolución citada, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **KASER KOMPRESSOREN GmbH**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las doce horas, cinco minutos, un segundo del dieciocho de enero de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Álvarez Ramirez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **OTIS ELEVATOR COMPANY**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y servicios **“SIGMA”**, bajo el acta de registro número 204054 desde el 1 de octubre de 2010, vigente hasta el 1 de octubre de 2020, la cual protege en clases 7 y 37 internacional,



**Clase 7:** “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”, **Clase 37:** Instalación y reparación de elevadores, escaleras mecánicas, reparación e instalación de electromésticos, 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 (Ver folios 7 y 8).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SIGMA**”, en clase 7, por considerar que éste corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con el distintivo inscrito “**SIGMA**”, por cuanto ambas protegen productos relacionados en clase 7 y vinculados con la clase 37, y del estudio integral se comprueba que hay identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, la representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios alega que a pesar de compartir la misma clase, los productos son suficiente mente distintos y con base al principio de especialidad los productos de una y otra marca no se relacionan, por lo que es susceptible su inscripción según artículo 18 de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos. Gráficamente, tal y como se promocionan en el mercado las marcas difieren en su presentación no solo en el uso del color sino también en otros elementos como el globo de color rojo para la versión gráfica de la marca inscrita vs. Las piezas que parecen “tuercas”, de color negro en la versión gráfica de la marca pretendida. De igual forma los productos no se relacionan, y las empresas suscribieron un convenio.

Respecto a lo alegado por la representante de la sociedad recurrente, en cuanto a que gráficamente la marca de su representada tal y como se promociona en el mercado es diferente a la inscrita, cabe indicar, que ese alegato no se acoge, toda vez, que a folio 1 del expediente se comprueba que el signo que se pretende registrar es la marca de fábrica y comercio “SIGMA”, que es denominativa no mixta, de ahí, que el signo que debe analizar este Tribunal es la que se solicita, no así, la que se comercializa en el mercado. Tampoco, se acoge lo referente al artículo 18 de la Ley de Marcas, a que hace alusión la apelante, ya que los productos que protegen la marca solicitada e inscrita en clase 7, y los servicios que ampara el signo inscrito en clase 37, se relacionan entre sí.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** . Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “SIGMA” en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentado en la identidad de este signo con el distintivo inscrito “SIGMA”, en clases 7 y 37 de la Clasificación Nacional de Niza, el cual ha quedado demostrado que protege por su orden: **Clase 7:** “*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 Clase 37: “*Instalación y reparación de elevadores, escaleras mecánicas, reparación e instalación de electromésticos, 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*”. (Ver folios 7 y 8), donde los



productos de la clase 7, del signo inscrito, se relacionan con los productos que pretende proteger en esa misma clase la marca solicitada, sea, *“máquinas y aparatos para la generación de aire comprimido, aspiradores y sopladoras de aire, a saber, compresores de aire, partes de compresores de aire, a saber, unidades centrales de compresor de tornillos”*, pues como puede apreciarse protegen productos de una misma naturaleza *“máquinas en general”*, las que a pesar de tener funciones distintas se vinculan entre sí, y en relación a los servicios a los servicios de la clase 37, tienen relación con los productos de la solicitada ya que las máquinas requieren ser instaladas y además, éstas necesitan ser reparadas, lo que generaría evidentemente un riesgo de confusión.

De ahí, que el rechazo se basa en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser el uso del signo pretendido susceptible de causar confusión y asociación empresarial.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y el signo inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética, así como ideológica, ya que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 2063, el término **“SIGMA”** se define como *“(…) Decimooctava letra del alfabeto griego (..) que corresponde a s del latino”*, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. Siendo además la marca solicitada y la inscrita de tipo denominativas lo cual considera este Tribunal que son idénticas y no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar esa identidad, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que éste identificará el distintivo pretendido como si fuera de un mismo origen empresarial que el signo inscrito, generando un riesgo de confusión. Ha de tenerse presente que, el producto que pretende proteger la marca solicitada tiene una relación con respecto a los productos y servicios el cual se distingue con la marca inscrita, por lo que este Tribunal no acoge lo referente al artículo 18 de la Ley de Marcas, a que hace alusión la apelante en su escrito de agravios, ya que los productos que protegen la marca solicitada e inscrita en clase 7, y los servicios que ampara el signo inscrito en clase 37, se



relacionan entre sí.

De acuerdo a lo anterior, considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **KAESER KOMPRESSOREN GmbH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y cuatro minutos, nueve segundos del siete de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **KAESER KOMPRESSOREN GmbH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y cuatro minutos, nueve segundos del siete de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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.-**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## DESCRIPTORES

**Marcas Inadmisibles por derechos de terceros**  
**TG. Marcas inadmisibles**  
**TNR. 0041.33**