



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0102-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “ELCO”
REGAL BELOIT ITALY S.P.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-10593)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0418-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y dos minutos del once de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, portadora de la cedula de identidad número 1-0984-0695, apoderada especial de la empresa **REGAL BELOIT ITALY S.P.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Italia, con domicilio en Viale Majno Luigi 26 20129 Milán Italia, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:12:54 horas del 27 de febrero de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ELCO”, para proteger y distinguir en clase 7: motores y motores eléctricos, así como sus piezas de recambio,



accesorios y componentes individuales; motores de ventiladores (excepto para vehículos) y en clase 11: Ventiladores eléctricos, unidades de ventilación, motores de ventiladores (excepto para vehículos); piezas de recambio, accesorios y componentes individuales.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:12:54 horas del 27 de febrero de 2025, rechazó parcialmente la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) Ley de marcas, al encontrarse inscrito el signo **“EFCO”** que distingue productos de la clase 7.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apeló y expuso como agravios:

Con respecto la proporcionalidad de la pena en relación con la falta y la denegatoria de la marca. Analizando los hechos, considera la suscrita de suma importancia, valorar la relación entre causa y efecto de la acción generadora de la denegatoria y las consecuencias de esta, en vista del daño que se ocasiona a la solicitud de oposición, el archivo de esta.

Solicita sanear el procedimiento, ya que el reglamento de la utilización de la plataforma WIPO FILE, no indica que los documentos presentados digitalmente deban ser rechazados, ni se indica en la directriz que los documentos adicionales deben ser presentados en forma física o digital, existe una laguna relacionada con el tema de los documentos adicionales.

Solicita se desestime la denegatoria parcial del signo solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal



encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:

“EFCO” propiedad de EMAK S.P.A., bajo el registro 279911 vigente hasta el 6 de junio de 2029, para distinguir en clase 7: Sierras de cadena accionadas a gasolina, sierras de cadena accionadas eléctricamente, sierras de cadena accionadas por medio de baterías eléctricas, cepillos cortadores accionados a gasolina, cepillos cortadores accionados eléctricamente, cepillos cortadores accionados por medio de baterías eléctricas, cortadoras de pasto/césped accionadas a gasolina, cortadoras del pasto/césped accionadas eléctricamente, cortadoras de pasto/césped accionadas por medio de baterías eléctricas, cortadoras accionadas a gasolina, orilladoras accionadas a gasolina, orilladoras accionadas eléctricamente, orilladoras accionadas por medio de baterías eléctricas, barrenas de tierra accionadas a gasolina, bombas de agua accionadas eléctricamente, bombas de agua accionadas por medio de baterías eléctricas, podadoras accionadas a gasolina, podadoras accionadas eléctricamente, podadoras accionadas por medio de baterías eléctricas, segadoras, cortadoras de pasto, con asiento accionadas a gasolina, cortadoras de pasto, con asiento, accionadas eléctricamente, cortadoras de pasto con asiento, accionadas por medio de baterías eléctricas, máquinas para rociar accionadas a gasolina, máquinas para rociar accionadas eléctricamente máquinas para rociar accionadas por medio de baterías eléctricas, rociadores accionados a gasolina, rociadores accionados eléctricamente, rociadores accionados por medio de baterías eléctricas, sierpes rotativas accionadas a gasolina, sierpes rotativas accionadas eléctricamente, sierpes rotativas accionadas por medio de baterías eléctricas, sopladoras accionadas a gasolina, sopladoras accionadas



eléctricamente, sopladoras accionadas por medio de baterías eléctricas, lavadoras a alta presión accionadas a gasolina, lavadoras a alta presión accionadas eléctricamente, lavadoras a alta presión accionadas por medio de baterías eléctricas, transportadoras (máquinas) accionadas a gasolina, **motores y motores de combustión interna, que no sean para vehículos terrestres, motores eléctricos**, que no sean para vehículos terrestres máquinas succionadoras para recolección de cosecha, accionadas a gasolina, máquinas succionadoras para recolección de cosecha, accionadas eléctricamente, máquinas succionadoras para recolección de cosecha, accionadas por medio de baterías eléctricas, generadores eléctricos de poder accionados a gasolina, generadores eléctricos de poder accionados por medio de batería, agitadoras (máquinas) usadas en la recolección de olivas, accionadas a gasolina, agitadoras (máquinas) usadas en la recolección de olivas, accionadas eléctricamente, agitadoras (máquinas) usadas en la recolección de olivas, accionadas por medio de baterías eléctricas, aspiradoras accionadas a gasolina, aspiradoras accionadas eléctricamente, aspiradoras accionadas por medio de baterías eléctricas, barras para sierras de cadena, cadenas para sierras de cadenas, cabezas para cepillos cortadores, líneas de siega para cepillos cortadores, cuchillas para cepillos cortadores, arneses para cepillos cortadores, sierras de cadena, podadoras, sopladoras y aspiradoras, podadoras para cepillos cortadores, orilladoras para cepillos cortadores, cuchillas para cortadoras de pasto, boquillas de pulverización, lancetas de boquillas para rociar, cepillos y pistolas para el ajuste de lavadoras a alta presión, brocas para barrenas para usar con barrenas de tierra, bombas accionadas a gasolina, bombas accionadas eléctricamente, bombas accionadas por medio de baterías eléctricas, bombas



centrífugas sin cebado, bombas centrífugas con cebado, bombas de alta presión, aireadores de pasto/césped accionados a gasolina, aireadores de pasto/césped accionados eléctricamente, aireadores de pasto/césped accionados por medio de baterías eléctricas, máquinas para la limpieza de superficies usando agua a alta presión, máquinas desmenuzadoras, palas quitanieve para enganchar en cortadoras de césped, rodillos enganchados en cortadoras de césped.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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, ... 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 ...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:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) 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.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, los productos y servicios que protegen.

SIGNO SOLICITADO

ELCO

Clase 7: Motores y motores eléctricos, así como sus piezas de recambio, accesorios y componentes individuales; motores de ventiladores (excepto para vehículos).



Clase 11: Ventiladores eléctricos, unidades de ventilación, motores de ventiladores (excepto para vehículos); piezas de recambio, accesorios y componentes individuales.

MARCA REGISTRADA

EFCO

Que distingue entre otros productos (ver hechos probados), **motores y motores de combustión interna, que no sean para vehículos terrestres, motores eléctricos.**

En el presente caso es claro que la denominación del signo solicitado “**ELCO**” presenta más semejanzas que diferencias con la denominación del signo registrado “**EFCO**”, comparten 3 letras de su conformación.

En lo que respecta a la composición gráfica se presentan diferencias mínimas como el cambio de la letra “L” por “F”, pero el resto del signo es muy similar, las sílabas finales son idénticas. Esa similitud en la parte denominativa provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, aumentando con esto el riesgo de confusión.

Es importante mencionar que el campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los motores y productos afines en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, esto aumentara la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

Ideológicamente no existe semejanza ya que se trata de términos de fantasía.



Esas leves diferencias pueden indicar que el signo no es idéntico, pero sí similar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, que en su texto respectivamente indican: “Si el signo es idéntico **o similar** a una marca...registrada”, “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico **o similar** a una marca, ... registrada”

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente el término “**ELCO**” con la marca registrada “**EFCO**”, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos relacionados como se verá.

Además, de las similitudes señaladas, el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e): “...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...”, y en este caso es claro que los signos distinguen productos relacionados, la marca solicitada pretende distinguir en clase 7 y 11: motores y motores eléctricos, así como sus piezas de recambio, accesorios y componentes individuales; motores de ventiladores (excepto para vehículos), motores de ventiladores (excepto para vehículos), y la marca registrada distingue **motores y motores de combustión interna, que no sean para vehículos terrestres, motores eléctricos**, esos productos de la marca registrada abarcan los productos pretendidos por la marca solicitada como bien lo delimitó en su momento el Registro, dejando la posibilidad de registrar los productos de la clase 11 que no tienen relación: **Ventiladores eléctricos**,



unidades de ventilación; piezas de recambio, accesorios y componentes individuales.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, 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 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción de



la totalidad de los productos solicitados, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas en todos sus productos, ya que se advierte una identidad y relación entre los productos pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita como se desarrolló.

En lo que respecta a los alegatos del apelante no son de recibo, ya que el rechazo de las prórrogas solicitadas no le causó indefensión y se rechazaron con base en la normativa vigente, existen votos donde el Tribunal valida la aplicación del Reglamento de la Dirección de Servicios del Registro Nacional, decreto ejecutivo 42835-MJP, y los Términos y Condiciones para la Utilización de la Plataforma WIPO FILE (votos 0157-2025, 0177-2025 y 0303-2025).

No existen alegatos que desvirtúen o pongan la duda el cotejo realizado por el Registro que sirvió para determinar la denegatoria parcial de la marca solicitada.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el signo “EFCO”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “ELCO” para todos los productos solicitados, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la empresa **REGAL BELOIT ITALY S.P.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:12:54 horas del 27 de febrero de 2025, la cual en este acto se confirma en todos sus



extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el** recurso de apelación planteado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la empresa **REGAL BELOIT ITALY S.P.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:12:54 horas del 27 de febrero de 2025, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. 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



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33