

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0322-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “”

**KAESER, KOMPRESSOREN SE**, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2014-2914)

Marcas y otros signos distintivos

### ***VOTO N° 1069-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las nueve horas, cincuenta minutos del ocho de diciembre del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **KAESER KOMPRESSOREN SE**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Alemania, domiciliada en Carl-Kaesser-Str. 26, 96450 Coburg, Germany, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:20:02 horas del 1 de abril del 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de abril del dos mil catorce, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo:



como marca de fábrica y de comercio bajo el expediente número **2014-2914**, para proteger y distinguir, “Máquinas y aparatos mecánicos para la generación de aire comprimido, vacío y flujo de aire, comprendidos en la clase 7, compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocas y compresores de tornillo, sopladoras para compresión, escape y transporte de gases, máquinas sopladoras, máquinas para succión de aire, bombas de vacío usadas como máquinas, partes para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase 7), incluyendo unidades centrales para compresores de tornillo o unidades centrales para compresores recíprocos, máquinas de aire, transportes neumáticos, máquinas de aire comprimido, motores para aire comprimido, bombas para aire comprimido, depósitos para aire comprimido como partes de una máquina, bombas como parte de una máquina, motores o máquina, turbinas, que no sean para vehículos terrestres, máquinas-herramientas, herramientas neumáticas, filtros como partes de máquina, motores o máquinas, filtros de aire para motores y/o compresores, convertidores catalíticos para absorción de vapores de hidrocarburo (convertidores, catalíticos para gasolina), sumideros de carbón activado y convertidores catalíticos, como partes de máquinas, filtros de carbón activado para uso en sistemas de aire comprimido, como partes de máquina, filtros de alta presión, como partes de máquinas, separadores de condensación, como partes de máquinas, limpiadores automáticos, dispositivos de enfriamiento, comprendidos en la clase 07, enfriadores para motores, compresores o sopladoras, condensadores de aire, instalaciones para condensadores, de-aireadores, como partes de máquinas, separadores de aceite, como partes de máquinas, incluyendo separadores para separar aceite del aire, aditamentos para compresores y máquinas, aditamentos para calderas con motor, llaves como partes de máquinas o motores, sellos como partes de máquinas, sistemas principales de carga para aire comprimido (dispositivos de control para la regulación de aire comprimido, como partes de máquinas), depósitos para aire comprimido, como partes de máquinas reguladores, como partes de máquinas, reguladores de velocidad para

máquinas y motores, reguladores de presión, como partes de máquinas, válvulas, como partes de máquinas, incluyendo válvulas de presión, válvulas reductoras de presión, como partes de máquinas, controles neumáticos para máquinas y motores, motores, que no sean motores para vehículos terrestres, máquinas-herramientas, herramientas neumáticas, filtros como partes de máquina, motores o máquinas, filtros de aire para motores y/o compresores, convertidores catalíticos para la absorción de vapores de hidrocarburo (convertidores catalíticos para gasolina), sumideros de carbón activado y convertidores catalíticos, como partes de máquinas, filtros de carbón activado para uso en sistemas de aire comprimido, como partes de máquinas, filtros de alta presión, como partes de máquinas, separadores de condensación, como partes de máquinas, limpiadores automáticos, dispositivos de enfriamiento, comprendidos en Clase 7, enfriadores para motores, compresores o sopladoras, condensadores de aire, instalaciones para condensadores, de-aireadores, como partes de máquinas, separadores de aceite, como partes de máquinas, incluyendo separadores para separar acetite del aire, aditamentos para compresores y máquinas, aditamentos para calderas con motor, llaves, como partes de máquinas o motores, sellos, como partes de máquinas, sistemas principales de carga para aire comprimido (dispositivos de control para la regulación de aire comprimido, como partes de máquinas), depósitos para aire comprimido, como partes de máquinas, reguladores, como partes de máquinas, reguladores de velocidad para máquinas y motores, reguladores de presión, como partes de máquinas, válvulas, como parte de máquinas, incluyendo válvulas de presión, válvulas reductoras de presión, como partes de máquinas, controles neumáticos para máquinas y motores, motores que no sean motores para vehículos terrestres, motores eléctricos, que no sean motores para vehículos terrestres, generadores de electricidad, alojamiento de máquina, montajes para máquinas, estante para máquinas, mesas para máquinas, acoplamientos y correas de transmisión, que no sean los utilizados en vehículos terrestres, cajas de cambio, que no sean los utilizados en vehículos terrestres, rodamientos de bola, acoplamientos de eje, como máquinas, cigüeñales, como partes de máquinas, espiga de cigüeñal, ruedas para máquina, ejes de máquinas, diafragmas para bomba, supercargadores, compresores turbo, abanicos para motores, dispositivos contra la contaminación para motores y/o compresores, como partes de máquina y motores, intercambiadores de calor, como partes de máquinas, partes para los productos antes mencionados, comprendidos en la Clase

7, accesorios de seguridad para compresores, a saber válvulas de seguridad, válvulas reguladoras, depósitos para aire comprimido, como partes de compresores, máquinas y motores, dispositivos de control y regulación para compresores, sopladoras y bombas de vacío, aparatos y dispositivos para control de máquinas, accesorios de seguridad y regulación para compresores”, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final de las 09:20:02 horas del 1 de abril del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] **1) Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para** los productos sobre los cuales el signo es engañoso especificados en el cuadro visible en el considerando IV de esta resolución; **y continuar con el trámite respectivo para los,** compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocos y compresores de tornillo, partes para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase 7), incluyendo unidades centrales de tornillo o unidades centrales para compresores recíprocos, dispositivos contra la contaminación para motores y/o compresores, como partes de máquina y motores, accesorios de seguridad para compresores, a saber válvulas de seguridad, válvulas reguladoras, depósitos para aire comprimido, como partes de compresores, máquinas y motores, dispositivos de control y regulación para compresores, accesorios de seguridad y regulación para compresores [...]”.

**TERCERO.** Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de abril del dos mil quince, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **KAESER KOMPRESSOREN SE**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido en resolución dictada a las 15:17:52 horas del 15 de abril del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 15:27:12 horas del 15 de abril del 2015, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo

legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos no probados que resulten de interés en este caso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando



la inscripción de la marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “Máquinas y aparatos mecánicos para la generación de aire comprimido, vacío y flujo de aire, comprendidos en la clase 7, compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocas y compresores de tornillo, sopladoras para compresión, escape y transporte de gases, máquinas sopladoras, máquinas para succión de aire, bombas de vacío usadas como máquinas, partes para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase 7), incluyendo unidades centrales para compresores de tornillo o unidades centrales para compresores recíprocos, máquinas de aire, transportes neumáticos, máquinas de aire comprimido, motores para aire comprimido, bombas para aire comprimido, depósitos para aire comprimido como partes de una máquina, bombas como parte de una máquina, motores o máquina, turbinas, que no sean para vehículos terrestres, máquinas-herramientas, herramientas neumáticas, filtros como partes de máquina, motores o máquinas, filtros de aire para motores y/o compresores, convertidores catalíticos para absorción de vapores de hidrocarburo (convertidores, catalíticos para gasolina), sumideros de carbón activado y convertidores catalíticos, como partes de máquinas, filtros de carbón activado

para uso en sistemas de aire comprimido, como partes de máquina, filtros de alta presión, como partes de máquinas, separadores de condensación, como partes de máquinas, limpiadores automáticos, dispositivos de enfriamiento, comprendidos en la clase 07, enfriadores para motores, compresores o sopladoras, condensadores de aire, instalaciones para condensadores, de-aireadores, como partes de máquinas, separadores de aceite, como partes de máquinas, incluyendo separadores para separar aceite del aire, aditamentos para compresores y máquinas, aditamentos para calderas con motor, llaves como partes de máquinas o motores, sellos como partes de máquinas, sistemas principales de carga para aire comprimido (dispositivos de control para la regulación de aire comprimido, como partes de máquinas), depósitos para aire comprimido, como partes de máquinas reguladores, como partes de máquinas, reguladores de velocidad para máquinas y motores, reguladores de presión, como partes de máquinas, válvulas, como partes de máquinas, incluyendo válvulas de presión, válvulas reductoras de presión, como partes de máquinas, controles neumáticos para máquinas y motores, motores, que no sean motores para vehículos terrestres, máquinas-herramientas, herramientas neumáticas, filtros como partes de máquina, motores o máquinas, filtros de aire para motores y/o compresores, convertidores catalíticos para la absorción de vapores de hidrocarburo (convertidores catalíticos para gasolina), sumideros de carbón activado y convertidores catalíticos, como partes de máquinas, filtros de carbón activado para uso en sistemas de aire comprimido, como partes de máquinas, filtros de alta presión, como partes de máquinas, separadores de condensación, como partes de máquinas, limpiadores automáticos, dispositivos de enfriamiento, comprendidos en Clase 7, enfriadores para motores, compresores o sopladoras, condensadores de aire, instalaciones para condensadores, de-aireadores, como partes de máquinas, separadores de aceite, como partes de máquinas, incluyendo separadores para separar acetite del aire, aditamentos para compresores y máquinas, aditamentos para calderas con motor, llaves, como partes de máquinas o motores, sellos, como partes de máquinas, sistemas principales de carga para aire comprimido (dispositivos de control para la regulación de aire comprimido, como partes de máquinas), depósitos para aire comprimido, como partes de máquinas, reguladores, como partes de máquinas, reguladores de velocidad para máquinas y motores, reguladores de presión, como partes de máquinas, válvulas, como parte de máquinas, incluyendo válvulas de presión, válvulas reductoras de presión, como partes de

máquinas, controles neumáticos para máquinas y motores, motores que no sean motores para vehículos terrestres, motores eléctricos, que no sean motores para vehículos terrestres, generadores de electricidad, alojamiento de máquina, montajes para máquinas, estante para máquinas, mesas para máquinas, acoplamientos y correas de transmisión, que no sean los utilizados en vehículos terrestres, cajas de cambio, que no sean los utilizados en vehículos terrestres, rodamientos de bola, acoplamientos de eje, como máquinas, cigüeñales, como partes de máquinas, espiga de cigüeñal, ruedas para máquina, ejes de máquinas, diafragmas para bomba, supercargadores, compresores turbo, abanicos para motores, dispositivos contra la contaminación para motores y/o compresores, como partes de máquina y motores, intercambiadores de calor, como partes de máquinas, partes para los productos antes mencionados, comprendidos en la Clase 7, accesorios de seguridad para compresores, a saber válvulas de seguridad, válvulas reguladoras, depósitos para aire comprimido, como partes de compresores, máquinas y motores, dispositivos de control y regulación para compresores, sopladoras y bombas de vacío, aparatos y dispositivos para control de máquinas, accesorios de seguridad y regulación para compresores”, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 09:20:02 del 1 de abril del 2015, resolvió **rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para** los productos sobre los cuales el signo es engaño, especificados en el considerando IV de la resolución impugnada, y ordena **continuar con el trámite respectivo para los** compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocos y compresores de tornillo, partes para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase 7), incluyendo unidades centrales de tornillo o unidades centrales para compresores recíprocos, dispositivos contra la contaminación para motores y/o compresores, como partes de máquina y motores, accesorios de seguridad para compresores, a saber válvulas de seguridad, válvulas reguladoras, depósitos para aire comprimido, como partes de compresores, máquinas y motores, dispositivos de control y regulación para compresores, accesorios de seguridad y regulación para compresores.

El representante de la empresa solicitante apeló la resolución referida, argumentado que: **1.-** El signo cumple con todos los requisitos para ser marca de manera total. **2.-** El hecho de que una marca de su totalidad sea KOMPRESSOREN (el cual traducido al español es compresores) ello no les resta distintividad o lo convierte en engañoso. **3.-** Todos los productos rechazados tienen un vínculo directo con los productos finales que produce su representada, los cuales no se puedan limitar arbitrariamente a “compresores” que es el producto final terminado, pero dentro de cada compresor existe un mundo de pequeños productos que conforman el producto final, y que también merecen protección. **4.-** Su empresa es líder mundial en fabricación de compresores y productos de aire comprimido, antecedentes de la empresa. **5.-** Existencia de dos marcas KAESER KOMPRESSORES (diseño) y KAESER.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores,



brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Del análisis del expediente venido en alza, este Tribunal a folios 2 a 5 del expediente, tiene acreditado que la representación de la empresa **KAESER KOMPRESSOREN SE.**, pretende



inscribir la marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir, “Máquinas y aparatos mecánicos para la generación de aire comprimido, vacío y flujo de aire, comprendidos en la clase 7, compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocas y compresores de tornillo, sopladoras para compresión, escape y transporte de gases, máquinas

sopladoras, máquinas para succión de aire, bombas de vacío usadas como máquinas, partes para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase 7), incluyendo unidades centrales para compresores de tornillo o unidades centrales para compresores recíprocos, máquinas de aire, transportes neumáticos, máquinas de aire comprimido, motores para aire comprimido, bombas para aire comprimido, depósitos para aire comprimido como partes de una máquina, bombas como parte de una máquina, motores o máquina, turbinas, que no sean para vehículos terrestres, máquinas-herramientas, herramientas neumáticas, filtros como partes de máquina, motores o máquinas, filtros de aire para motores y/o compresores, convertidores catalíticos para absorción de vapores de hidrocarburo (convertidores, catalíticos para gasolina), sumideros de carbón activado y convertidores catalíticos, como partes de máquinas, filtros de carbón activado para uso en sistemas de aire comprimido, como partes de máquina, filtros de alta presión, como partes de máquinas, separadores de condensación, como partes de máquinas, limpiadores automáticos, dispositivos de enfriamiento, comprendidos en la clase 07, enfriadores para motores, compresores o sopladoras, condensadores de aire, instalaciones para condensadores, de-aireadores, como partes de máquinas, separadores de aceite, como partes de máquinas, incluyendo separadores para separar aceite del aire, aditamentos para compresores y máquinas, aditamentos para calderas con motor, llaves como partes de máquinas o motores, sellos como partes de máquinas, sistemas principales de carga para aire comprimido (dispositivos de control para la regulación de aire comprimido, como partes de máquinas), depósitos para aire comprimido, como partes de máquinas reguladores, como partes de máquinas, reguladores de velocidad para máquinas y motores, reguladores de presión, como partes de máquinas, válvulas, como partes de máquinas, incluyendo válvulas de presión, válvulas reductoras de presión, como partes de máquinas, controles neumáticos para máquinas y motores, motores, que no sean motores para vehículos terrestres, máquinas-herramientas, herramientas neumáticas, filtros como partes de máquina, motores o máquinas, filtros de aire para motores y/o compresores, convertidores catalíticos para la absorción de vapores de hidrocarburo (convertidores catalíticos para gasolina), sumideros de carbón activado y convertidores catalíticos, como partes de máquinas, filtros de carbón activado para uso en sistemas de aire comprimido, como partes de máquinas, filtros de alta presión, como partes de máquinas, separadores de condensación, como partes de máquinas,


limpiadores automáticos, dispositivos de enfriamiento, comprendidos en Clase 7, enfriadores para motores, compresores o sopladoras, condensadores de aire, instalaciones para condensadores, de-aireadores, como partes de máquinas, separadores de aceite, como partes de máquinas, incluyendo separadores para separar acetite del aire, aditamentos para compresores y máquinas, aditamentos para calderas con motor, llaves, como partes de máquinas o motores, sellos, como partes de máquinas, sistemas principales de carga para aire comprimido (dispositivos de control para la regulación de aire comprimido, como partes de máquinas), depósitos para aire comprimido, como partes de máquinas, reguladores, como partes de máquinas, reguladores de velocidad para máquinas y motores, reguladores de presión, como partes de máquinas, válvulas, como parte de máquinas, incluyendo válvulas de presión, válvulas reductoras de presión, como partes de máquinas, controles neumáticos para máquinas y motores, motores que no sean motores para vehículos terrestres, motores eléctricos, que no sean motores para vehículos terrestres, generadores de electricidad, alojamiento de máquina, montajes para máquinas, estante para máquinas, mesas para máquinas, acoplamientos y correas de transmisión, que no sean los utilizados en vehículos terrestres, cajas de cambio, que no sean los utilizados en vehículos terrestres, rodamientos de bola, acoplamientos de eje, como máquinas, cigüeñales, como partes de máquinas, espiga de cigüeñal, ruedas para máquina, ejes de máquinas, diafragmas para bomba, supercargadores, compresores turbo, abanicos para motores, dispositivos contra la contaminación para motores y/o compresores, como partes de máquina y motores, intercambiadores de calor, como partes de máquinas, partes para los productos antes mencionados, comprendidos en la Clase 7, accesorios de seguridad para compresores, a saber válvulas de seguridad, válvulas reguladoras, depósitos para aire comprimido, como partes de compresores, máquinas y motores, dispositivos de control y regulación para compresores, sopladoras y bombas de vacío, aparatos y dispositivos para control de máquinas, accesorios de seguridad y regulación para compresores”, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicho signo como puede apreciarse, está representado por la expresión **KAESER KOMPRESSOREN**, formada por dos palabras **KAESER** que es de fantasía y **KOMPRESSOREN**, conforme a la traducción dada por la empresa solicitante, significa “compresores”. El elemento distintivo dentro del conjunto marcario es el vocablo **KAESER**.

Partiendo de lo anterior, tenemos que la marca propuesta **KAESER KOMPRESSOREN (diseño)**, efectivamente es engañoso para los productos que fueron señalados por el Registro de la Propiedad Industrial en el considerando IV, a saber, “Máquinas y aparatos mecánicos para la generación de aire comprimido, vacío y flujo de aire, comprendidos en la clase 7, máquinas sopladoras, máquinas para succión de aire, bombas de vacío usadas como máquinas, máquinas de aire, transportadores neumáticos, máquinas de aire comprimido, motores para aire comprimido, bombas para aire comprimido, depósitos para aire comprimido como partes de una máquina, tanques de presión como partes de una máquina, bombas como parte de una máquina, bombas como parte de una máquina, motores o máquinas, turbinas, que no sean para vehículos terrestres, máquinas-herramientas, herramientas neumáticas, filtros como partes de máquina, motores o máquinas, filtros de aire para motores y/o compresores, convertidores catalíticos para absorción de vapores de hidrocarburo (convertidores catalíticos para gasolina), sumideros de carbón activado y convertidores catalíticos, como partes de máquinas, filtros de carbón activado para uso en sistemas de aire comprimido como partes de máquinas, filtros de alta presión, como partes de máquina, separadores de condensación, como partes de máquinas, limpiadores automáticos, dispositivos de enfriamiento, comprendidos en la clase 07, enfriadores para motores, compresores o sopladoras, condensadores de aire, instalaciones para condensadores, de-aireadores, como partes de máquinas, separadores de aceite, como partes de máquinas, incluyendo separadores para separar aceite del aire, aditamento para compresores y máquinas, aditamento para calderas con motor, llaves, como partes de máquinas o motores, sellos, como partes de máquinas, sistemas principales de carga para aire comprimido (dispositivos de con trol para la regulación de aire comprimido, como partes de máquinas), depósitos para aire comprimido, como partes de máquinas, reguladores, como partes de máquinas, reguladores de velocidad para máquinas y motores, reguladores de presión, como partes de máquinas, válvulas, como partes de máquinas, incluyendo válvulas de presión, válvulas reductoras de presión , como partes de máquinas, controles neumáticos para máquinas y motores, motores, que no sean motores para vehículos terrestres, motores eléctricos, que no sean motores para vehículos terrestres, generadores de electricidad, alojamiento de máquina, montaje para máquinas, mesas para

máquinas, acoplamientos y correos de transmisión, que no sean los utilizados en vehículos terrestres, cajas de cambio, que no sean utilizados en vehículos terrestres, rodamientos de bola, acoplamientos de eje, como máquinas, cigüeñales, como partes de máquina, espiga de cigüeñal, ruedas para máquina, ejes para máquinas, diafragmas para bomba, supercargadores, compresores turbo, abanicos para motores, intercambiadores de color, como parte de máquinas, partes para los productos antes mencionados, comprendidos en la clase 7, sopladoras y bombas de vacío, aparatos y dispositivos para control de máquinas”, ya que la palabra **compresor** significa lo siguiente: “Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por el convirtiéndose por energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética impulsándola a fluir.”  
([https://es.wikipedia.org/wiki/Compresor\\_\(m%C3%A1quina\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_(m%C3%A1quina))).

Los productos rechazados no son compresores, sino que se refieren a otro tipo de productos, de diferente naturaleza y definición. Aún y cuando como indica el apelante que los productos: “... tienen un vínculo directo con los productos finales que produce su representada, los cuales no se pueden limitar arbitrariamente a “compresores” ya que es el producto final terminado, pero dentro de cada compresor, existe un mundo de pequeños productos que conforman el producto final terminado, pero dentro de cada compresor, existe un mundo de pequeños productos que conforman el producto final, y que también merecen protección” precisamente el producto final es el COMPRESOR que por sí solo tiene una definición propia, el resto de partes no son compresores, tienen otros nombres que bien pueden servir para compresores o para otros objetos.



De lo anterior, es claro para este Tribunal, que el signo propuesto  relacionado con los productos señalados anteriormente resulta **engañoso**, ya que el propio distintivo marcario incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con los productos citados,

violentando con ello lo estipulado en el inciso j) del artículo 7, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece en lo conducente “ No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: j) Pueda causar engaño [...] sobre [...] la naturaleza [...]”, y lo establecido en el párrafo final del numeral indicado, que señala “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio”, de manera que ambas normas, exigen una coherencia y correspondencia entre lo que indica la parte denominativa y los productos a proteger y distinguir por la marca, esto, a efecto de que el consumidor no genere expectativas falsas sobre los productos ofrecidos. Es decir, se trata de un marco normativo que prohíbe la inscripción de un signo que cause engaño, por haber falta de coherencia, como lo es en este caso, entre lo que informa el signo solicitado y los productos mencionados. Siendo, que los productos relacionados con la marca **no tienen que ver** en absoluto con compresores. Por consiguiente, permitir la inscripción para productos que no sean compresores, sería contrariar la disposición establecida en el inciso j) del artículo 7, y el párrafo final de dicho numeral. De ahí, que no lleva razón el apelante al señalar que el signo cumple con todos los requisitos de ley para ser marca de manera total, ya que como se manifestó anteriormente, para tales productos el signo es engañoso, y esta situación de engaño le resta capacidad distintiva.

No obstante, cabe resaltar, que el uso del término **KAESER KOMPRESSOREN**, en este caso, y por su relación con los demás productos que pretende proteger en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocos y compresores de tornillo, partes para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase 7), incluyendo unidades centrales de tornillo o unidades centrales para compresores recíprocos, dispositivos contra la contaminación para motores y/o compresores, como partes de máquina y motores, accesorios de seguridad para compresores, a saber válvulas de seguridad, válvulas reguladoras, depósitos para aire comprimido, como partes de compresores, máquinas y motores, dispositivos de control y regulación para compresores, accesorios de seguridad y regulación para compresores” no tiene un carácter engañoso, por lo que en relación a estos productos debe

continuarse con el trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio




, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.

De esta forma y tomando en cuenta lo indicado líneas atrás, considera este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en alzada, para que se continúe con el trámite de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“KAESER KOMPRESSOREN (diseño)” únicamente** para los productos “compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocos y compresores de tornillo, partes para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase 7), incluyendo unidades centrales de tornillo o unidades centrales para compresores recíprocos, dispositivos contra la contaminación para motores y/o compresores, como partes de máquina y motores, accesorios de seguridad para compresores, a saber válvulas de seguridad, válvulas reguladoras, depósitos para aire comprimido, como partes de compresores, máquinas y motores, dispositivos de control y regulación para compresores, accesorios de seguridad y regulación para compresores”, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.

Sobre el alegato de la recurrente, en cuanto a la previa existencia de las marcas registradas KAESER y KAESER COMPRESORES, no puede tener eco en la presente resolución. Si bien el



titular de las marcas mencionadas, es la empresa solicitante del signo , tal y como se observa a folios 57 a 62 del expediente, en este sentido, es necesario mencionar, que en lo relativo al análisis de la registrabilidad o irreregistrabilidad del signo solicitado como marca, el calificador no tomará en cuenta el examen que se le hizo a los signos inscritos, esto por cuanto se debe tener presente el principio de independencia de las marcas. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido la inscripción de las marcas KAESER y KAESER COMPRESORES, esto no



significa que se debe conceder el registro de la marca propuesta, ya que el signo solicitado debe ser examinado respecto de su específico marco de calificación registral.

Lo anterior, no es otra cosa, que el calificador debe analizar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, de manera independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, regido por la legislación aplicable.

Así las cosas, conforme a las consideraciones, y cita normativa expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:20:02 horas del 1 de abril del 2015, la que en este acto debe **confirmarse**, para que se continúe con el trámite de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“KAESER KOMPRESSOREN (diseño)” únicamente** para los productos “compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocos y compresores de tornillo, partes para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase 7), incluyendo unidades centrales de tornillo o unidades centrales para compresores recíprocos, dispositivos contra la contaminación para motores y/o compresores, como partes de máquina y motores, accesorios de seguridad para compresores, a saber válvulas de seguridad, válvulas reguladoras, depósitos para aire comprimido, como partes de compresores, máquinas y motores, dispositivos de control y regulación para compresores, accesorios de seguridad y regulación para compresores”, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 y cita normativa 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:20:02 horas del 1 de abril del 2015, la que en este acto se **confirma**, para que se continúe con el trámite de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“KAESER KOMPRESSOREN (diseño)” únicamente** para los productos “compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocos y compresores de tornillo, partes para los productos antes mencionados (comprendidos en la clase 7), incluyendo unidades centrales de tornillo o unidades centrales para compresores recíprocos, dispositivos contra la contaminación para motores y/o compresores, como partes de máquina y motores, accesorios de seguridad para compresores, a saber válvulas de seguridad, válvulas reguladoras, depósitos para aire comprimido, como partes de compresores, máquinas y motores, dispositivos de control y regulación para compresores, accesorios de seguridad y regulación para compresores”, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. 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.

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**  
**TNR: 00.41.53**

**MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA ENGAÑOSA**  
**TG: MARCAS INADMISIBLES**  
**TNR: 00.60.55**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**  
**TNR: 00.72.33**