



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0467-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA

THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2020-5771, registro 292377)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0219-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del nueve de abril de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY**, organizada y existente conforme las leyes de Ohio, Estados Unidos de América, domiciliada en 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:21 horas del 19 de agosto de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de noviembre de 2024, la abogada María Laura Valverde Cordero, de calidades y



condición indicadas, solicitó la nulidad de la marca registro **292377**, que protege y distingue en clase 7 internacional: máquinas, herramientas mecánicas, motores excepto para vehículos terrestres, acoplamientos y elementos de transmisión excepto para vehículos terrestres, equipos, repuestos y accesorios para equipo agrícola, así como instrumentos agrícolas excepto herramientas que funcionan manualmente, y distribuidores automáticos. Ello, debido a que el uso del distintivo inscrito no concuerda con la publicidad para los productos protegidos y porque su representada es titular de las



marcas: registro 283784,  registro 283790 y LINCOLN ELECTRIC registro 283818, cuya imagen comercial es semejante y el ámbito de protección es el mismo (folio 1 a 158 del expediente principal).

Mediante resolución de las 14:29:24 horas del 16 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual trasladó la acción de nulidad interpuesta a la compañía titular de la marca



inscrita **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUNDO EUROPA R & S S.A.**, notificación realizada el 13 de enero de 2025 (folio 184 a 187).



Con escrito 21/2025-004065 del 24 de marzo de 2025, la abogada María Cristina González Demmer, cédula de identidad 1-1417-0589, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUNDO EUROPA R & S S.A.**, cédula jurídica 3-101-749296, se apersonó y expuso sus argumentos de defensa. Luego, mediante documento adicional 2025/7849 del 10 de junio de 2025, se pronunció sobre la prueba ofrecida por el solicitante de la acción de nulidad (folios 199 a 212 y 218 a 221).

Una vez analizada la acción interpuesta, mediante resolución de las 10:56:21 horas del 19 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, rechazó la acción de nulidad interpuesta después de determinar que el registro que se pretende anular no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a), b) y k) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas). Notificación realizada el 19 de agosto de 2025 (folio 222 a 275).

Inconforme con lo resuelto, la abogada María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la compañía **THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY**, apeló y señaló como agravios:

1. La marca objeto de la presente acción de nulidad fue inscrita en violación de los numerales 3 y 8 incisos a) y e) de la Ley de marcas, lo cual es confirmado por la doctrina y jurisprudencia, ante la semejanza visual contenida entre los signos, lo que afecta los registros previos y la imagen comercial de su representada. El signo objetado carece de las características indispensables para la inscripción al no poseer carácter distintivo, el cual es un requisito esencial que engloba tanto la novedad como la especialidad.



2. La marca inscrita no posee distintividad porque reproduce elementos esenciales de los signos inscritos propiedad de su representada; no solo utiliza los mismos colores, aunque en orden inverso, sino que también presenta una disposición espacial semejante de los elementos denominativos, lo que refuerza la similitud visual entre ambos signos. Además, el segundo elemento del signo registrado inicia con la letra “E”, al igual que los signos previamente inscritos, lo que contribuye a incrementar el riesgo de confusión fonética y conceptual en el consumidor promedio, genera un alto grado de confusión visual y afecta la función de identificación empresarial que debe cumplir toda marca registrada.

3. El uso real y efectivo de la marca realizado por la demandada no corresponde a lo inscrito, lo que constituye una infracción adicional a los principios de veracidad y transparencia marcaria; por lo que, debió ser rechazado para salvaguardar los derechos de su representada. En el sitio web: <https://www.torinilatam.com/copia-de-productosdiesel> se observa que el distintivo utilizado difiere del signo registrado; el signo se presenta como “TORINI” en letras blancas dentro de un rectángulo negro, acompañado de la palabra “EQUIPMENT” en letras blancas sobre fondo rojo. En otras secciones del sitio, “TORINI” aparece en letras rojas como elemento destacado; sin embargo, ninguna de estas presentaciones visuales corresponde con el signo registrado 292377, lo que constituye una alteración sustancial que afecta la percepción del consumidor.

4. Su representada, ostenta la titularidad de tres registros marcarios vigentes en Costa Rica, todos ellos vinculados al mismo ámbito de protección de la marca cuya nulidad se solicita; en particular, destacan la protección conferida en la clase 7 la cual guarda una relación



directa y sustancial con el giro comercial de la marca que se pretende anular. Además, su representada también cuenta con la marca inscrita en su país de origen Estados Unidos de América, y también en Guatemala.

5. Del cotejo de los signos se desprende que comparten: tipografía en mayúsculas; uso de bloques horizontales de color contrastante (negro, rojo y blanco); segmentación del signo en dos partes; indentación proporcional del segundo elemento, lo que genera una composición visual casi idéntica en términos de jerarquía gráfica. Las imágenes comerciales incorporadas fueron totalmente ignoradas por la autoridad en este proceso de nulidad.



6. La inscripción y uso del signo  no solo genera riesgo de confusión, sino que también produce un efecto de dilución marcaria.

7. La notoriedad y el uso previo, continuo y consistente de los signos por parte de su representada, tanto en Costa Rica como a nivel internacional, refuerza la necesidad de proteger sus derechos marcarios frente a intentos de imitación.

8. Resulta jurídicamente incorrecto que el Registro haya rechazado el análisis de la jurisprudencia internacional aportada por su representada, con base en el principio de territorialidad; el ordenamiento jurídico costarricense admite el uso de fuentes auxiliares como el derecho comparado y la jurisprudencia extranjera para interpretar, integrar y aplicar el derecho nacional, especialmente en materias técnicas como la propiedad intelectual.



9. Su representada no concuerda con el Registro, puesto que sus distintivos gozan de una notoriedad de marca global como líder mundial en soldadura y corte por arco, con una reputación consolidada por la durabilidad, potencia y precisión de sus productos. Los puntos clave de su notoriedad son: liderazgo histórico, innovación constante, reputación de calidad, presencia global, reconocimiento de la industria y expansión.

Solicitó que se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que el Registro de la Propiedad Intelectual tuvo por probados para el dictado de la resolución final, pero se aclara que los poderes especiales de los representantes de las compañías que son parte del proceso constan en los folios 37 del expediente principal y 72 del legajo de apelación.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hecho de tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución que, de conformidad con la información que consta en el expediente no se logra comprobar infracción alguna al artículo 8 incisos a) y e) de la Ley de marcas, tal como lo señaló la recurrente.

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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas, establece en su artículo 37 la nulidad



del registro marcario la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. Esta figura es aplicable a aquellos casos que incurren en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

No obstante, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, esa prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de registro. En el presente asunto, la inscripción que se pretende anular



es la marca de fábrica y comercio registro 292377, inscrita desde el 20 de noviembre de 2020 y las presentes diligencias de nulidad fueron interpuestas el 20 de noviembre de 2024, por lo cual se concluye que se encuentra presentada dentro del plazo legalmente establecido.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como



marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por configurarse en alguno de los siguientes supuestos:

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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

[...]



k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

[...]

Ahora bien, para el análisis de los signos contrapuestos, no solo es de aplicación el artículo 8 de la ley de citas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se busca proteger y distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusión gráfica o visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura 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 contrapuestos; 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. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la que se pretende anular.



Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Entonces, 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 atención a lo indicado anteriormente, se debe realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

Marca inscrita objeto de nulidad



Registro 292377

Clase 7: máquinas, herramientas mecánicas, motores excepto para vehículos terrestres, acoplamientos y elementos de transmisión excepto para vehículos terrestres, equipos, repuestos y accesorios para equipo agrícola, así como instrumentos agrícolas excepto herramientas que funcionan manualmente, y distribuidores automáticos.



Marcas registradas propiedad del accionante

LINCOLN ELECTRIC

Registro 283818



Registro 283790



Registro 283784

Los anteriores tres registros protegen productos y servicios en las clases 1, 6, 7, 9 y 35 de la nomenclatura internacional, que de seguido se detallan:

Clase 1: productos químicos de soldadura, corte, soldadura, soldadura fuerte, galvanoplastia y endurecimiento utilizados en la industria; productos químicos para su uso en soldadura y soldadura fuerte; soldadura, soldadura fuerte, soldadura, corte, galvanoplastia y endurecimiento de productos químicos utilizados en la ciencia y la agricultura; composiciones extintoras de incendios; preparaciones químicas para su uso en el trabajo del metal, fluidos para su uso en el trabajo del metal; preparaciones para soldadura, corte, revenido y soldadura; sustancias atemperadas; composiciones químicas para su uso en soldadura; composiciones químicas para su uso en soldadura, soldadura fuerte, corte, galvanoplastia y endurecimiento; flujos químicos; flujo de soldadura fuerte, pasta de soldadura fuerte; flujo de soldadura, pasta de soldadura; flujo de soldadura; flujo para soldadura; preparaciones de fundente para soldadura; flujos para equipos de soldadura por arco y para crear una atmósfera protectora para la soldadura por arco; pasta de soldar cremas de soldadura; fundente y soldadura de metales; materiales de fundición y revestimiento para su uso en soldadura por arco; fluidos para soldadura, soldadura y soldadura fuerte; polvos y aleaciones



metálicas para su uso en soldadura y soldadura fuerte; polvo de soldadura; medios de soldadura, a saber, productos químicos de soldadura y preparaciones químicas; medios químicos que facilitan la soldadura por arco; productos químicos para producir atmósferas protectoras alrededor de un arco eléctrico; glas para soldadura; gases de soldadura; gases de corte; gases inertes para soldadura; mezclas gaseosas para soldadura, soldadura, soldadura fuerte, corte, galvanoplastia y endurecimiento.

Clase 6: metales comunes y sus aleaciones; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería; tubos y tuberías de metal; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases, a saber varillas, alambres, apretones, soportes, abrazaderas y elementos de sujeción, anillos, la conexión de partes, materiales metálicos no elaborados y semielaborados, materiales de relleno, accesorios, válvulas, cristales, polvos de hierro, polvos de acero y otros polvos metálicos para soldadura, soldadura fuerte, soldadura fuerte, corte, galvanoplastia o endurecimiento; bobinas de alambre de metal; tambores metálicos de alambre; minerales soldadura de metales y materiales de soldadura; electrodos para soldadura por arco, en blanco y revestidos, sólidos y tubulares, en forma de barras, placas, varillas o bobinas; consumibles de soldadura y soldadura; pasadores de soldadura, varillas de soldadura; varillas metálicas para soldadura, soldadura fuerte y endurecimiento; varillas de soldadura metálicas para soldadura dura y blanda; aleaciones para soldadura fuerte, alambre de metal para soldadura; alambre de soldadura; alambres de soldadura; varillas recubiertas de fundente para soldadura; alambres de soldadura de núcleo fundente; varillas de soldadura de núcleo de flujo; metales en forma de polvo; varillas y alambres de aleación de metal de fundente y soldadura; bolsas,



recipientes y láminas de metal para el embalaje de productos de soldadura o de corte; envases industriales de envases metálicos para el embalaje de alambre de soldadura, electrodos de soldadura o varillas de soldadura; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; alambre de soldadura; aleaciones para soldadura fuerte de metales comunes; varillas de metal común para soldar, soldar, soldar y endurecer; aleaciones de metales comunes para galvanoplastia; metales de aportación de aleaciones comunes para soldadura, soldadura fuerte, soldadura fuerte y endurecimiento; Aleaciones de metales comunes en polvo o pasta.

Clase 7: máquinas herramienta; máquinas para el tratamiento de materiales, para la fabricación y para la construcción; máquinas de impresión tridimensional y fabricación aditiva; máquinas de fresado y acoplamiento; motores y motores (excepto para vehículos terrestres); generadores fuentes de alimentación (generadores); generadores eléctricos, en particular para máquinas de soldadura eléctrica, máquinas de soldadura fuerte, máquinas de soldadura, máquinas de corte, máquinas de galvanoplastia y máquinas de endurecimiento; aparatos y equipos eléctricos, y sus partes, a saber, motores eléctricos, generadores eléctricos, grupos electrógenos de motor que funcionan eléctrica o mecánicamente para producir energía eléctrica; generadores a pedido por motores de gasolina; grupos electrógenos de motor; motores de inducción polifásicos (motores de anillo deslizante), motores verticales (y motores de engranaje trasero), grupos motor-generador; componentes de acoplamiento y transmisión de máquinas (excepto para vehículos terrestres); aparatos de soldadura por arco eléctrico; cortadoras eléctricas, cortadoras de plasma eléctricas; máquinas de soldadura eléctrica; máquinas de



soldadura eléctrica; partes y aparatos para soldadura eléctrica, corte, soldadura fuerte, soldadura, galvanoplastia y máquinas de endurecimiento; aparatos e instalaciones de soldadura y soldadura fuerte; máquinas de soldar, aparatos de soldadura; soldadores de arco eléctrico; aparatos de soldadura (accionados manualmente); aparatos e instalaciones de soldadura robótica, corte, soldadura, soldadura fuerte, galvanoplastia y endurecimiento; sistemas de soldadura robótica; partes y aparatos para soldadura eléctrica, corte, soldadura fuerte, soldadura, galvanoplastia y máquinas de endurecimiento; Partes y aparatos para aparatos e instalaciones de soldadura robótica, corte, soldadura fuerte, soldadura eléctrica, galvanoplastia y endurecimiento; aparatos de soldadura con transformador y / o rectificador, así como sistemas para gestionar estas máquinas de soldadura; soplete de soldadura por arco eléctrico y sopletes de soldadura y otros equipos de soldadura, a saber, conectores, adaptadores, enfriadores de agua, alambres de bobina, pistolas, boquillas y boquillas de soldadura, soportes de electrodos, dispositivos de tiro y cables; dispositivos de control para la soldadura por arco eléctrico y sus partes; cabezas de soldar cabezales de soldadura eléctrica; cabezales automáticos de soldadura; electrodos de soldadura; electrodos de varilla; electrodos de soldadura; electrodos de núcleo de flujo; electrodos duros; electrodos de soldadura automáticos; porta electrodos; porta electrodos para electrodos consumibles y no consumibles; pistolas de soldar; válvulas de retención automáticas; sopletes y puntas de soldadura; dispositivos eléctricos y neumáticos que combinan y suministran gas combustible y oxígeno. Puntas de corte y reguladores de gas, partes de máquinas; sistemas de soldadura robótica, sistemas de enfriamiento de soldadura eléctrica y sistemas de extracción de humos, conexión de



potencia para electrodos de soldadura, accesorios y dispositivos de control y soportes para electrodos de soldadura y soldadura como consumibles y no consumibles; alimentadores de electrodos de soldadura y alimentadores de alambre y controles por lo tanto; Generadores de corriente de soldadura, motores eléctricos, generadores eléctricos; aparatos y equipos eléctricos y sus componentes, a saber, motores eléctricos, generadores eléctricos, unidades de motores / generadores eléctricos para energía eléctrica; generadores de motores de combustión interna alimentados por generadores con transmisión por correa, chasis e instrumentos de control para generadores eléctricos; generadores accionados por motor de combustión, accionados por correa; máquinas de soldar completas y semiautomáticas; máquinas de corte; máquinas de corte completo y semiautomático; máquinas de corte de metales; cortadoras de plasma y máquinas de corte por plasma; máquinas de soldar; máquinas de soldadura fuerte; partes de máquinas de soldadura, corte, soldadura fuerte y soldadura fuerte; robots industriales de soldadura y corte; antorchas de soldadura y corte; antorchas de corte, puntas de corte; cabezas de soldar y sus partes; sopletes de gas; equipos de soldadura, corte, soldadura fuerte y soldadura fuerte; aparatos de soldadura fuerte y antorchas y sus partes y piezas; boquillas de soldadura; antorchas de soldadura; cabezas de soldar máquinas de alimentación de alambre; alimentadores de alambre, alimentadores de alambre de soldadura [partes de aparatos de soldadura electrónicos]; antorchas de combustible para soldadura y soldadura fuerte a baja temperatura; accesorios de corte para sopletes de corte; dispositivos y equipos para herramientas manuales de soldadura y corte; electrodos de soldadura; máquinas para el tratamiento de superficies; herramientas abrasivas, máquinas



herramientas para su uso en soldadura, corte, soldadura fuerte, soldadura, galvanoplastia y endurecimiento; máquinas de deposición de metales; Impresoras 3D; partes y piezas para todos los productos antes mencionados.

Clase 9: aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, ópticos, de pesaje, medición, señalización, verificación (supervisión); aparatos e instrumentos de conducción, conmutación, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; abrazaderas de tierra; cables de soldadura; equipos de seguridad de soldadura eléctrica; tapas de soldadura; llamas medidores de flujo; controladores electrónicos de antorcha, a saber, hardware y software de computadora que controla la mezcla del gas utilizado en las operaciones de soldadura, soldadura fuerte, soldadura, corte, galvanoplastia y endurecimiento; aparatos de alimentación de conmutación y fuentes de alimentación de conmutación de alta frecuencia; inversores para suministro de energía; Inversores para suministro de energía para soldadura, corte, soldadura fuerte, soldadura, galvanoplastia y máquinas de revestimiento duro y equipos por lo tanto; convertidores eléctricos; transformadores de soldadura y transformadores de potencia y rectificadores y dispositivos de control asociados; fuentes de alimentación y aparatos de alimentación; fuentes de alimentación para máquinas de soldadura, soldadura fuerte, soldadura fuerte, corte, galvanoplastia y endurecimiento; fuentes de alimentación para soldadura por arco, carga de baterías, iluminación y una reserva de fuentes de energía, incluidos generadores alimentados por un motor eléctrico; fuentes de alimentación de alta frecuencia para el arco de fusión y dispositivos de control asociados; dispositivos de control para fuentes de alimentación; fuentes de alimentación de alta frecuencia, incluidos sus



dispositivos de control y sus componentes y sistemas de control asociados para la gestión y regulación de los electrodos de soldadura, soldadura fuerte y soldadura durables y consumibles; fuentes de alimentación de alta frecuencia para encender el arco eléctrico y dispositivos de control relacionados; máquinas calculadoras, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software de ordenador; software para monitorear y controlar la comunicación entre computadoras y sistemas automatizados de máquinas; software utilizado para controlar los procesos de soldadura, soldadura fuerte, soldadura fuerte, corte, galvanización y / o endurecimiento; software utilizado para controlar el arco de soldadura en el campo de la soldadura de arco metálico con gas; sensores y controles de tensión de banda para su uso en máquinas; aparatos de detección de tensión de banda y aparatos de control de tensión de banda incluidos en la clase 9 transductores de tensión (células de carga); tensiómetros para uso en el control de accionamientos de motores; hardware y software de computadora que controla la mezcla del gas utilizado en operaciones de soldadura o soldadura fuerte; software para monitorear y controlar la comunicación entre computadoras y sistemas automatizados de máquinas; unidades para el control de los controladores eléctricos; controladores eléctricos, convertidores y microprocesadores para máquinas; convertidores de potencia, transformador, rectificador; software para máquinas de soldadura, corte, soldadura fuerte, soldadura, galvanoplastia y endurecimiento; ferretería para soldadura, corte, soldadura fuerte, soldadura, galvanoplastia y endurecimiento de máquinas; software en la naturaleza de código que realiza diagnósticos remotos, informes de producción, monitoreo y operaciones administrativas de sistemas robóticos y automatizados; equipos de procesamiento de datos,



publicaciones electrónicas descargables; currículum descargable en el campo de soldadura, corte, soldadura fuerte, soldadura fuerte y endurecimiento; materiales educativos descargables en el campo de la soldadura, corte, soldadura fuerte, soldadura fuerte y endurecimiento; unidades manuales para controlar controladores eléctricos, a saber, unidades electrónicas portátiles para controlar un proceso de soldadura, a saber, un proceso de soldadura por arco, un proceso de láser, un proceso de alambre frío o caliente, o un proceso híbrido; controladores eléctricos para soldadoras de arco eléctrico; controladores eléctricos para controlar los sistemas de soldadura utilizados para soldar las juntas de tuberías; controladores eléctricos para los alimentadores de alambre de soldadura utilizados con soldadoras de arco eléctrico; controladores electrónicos, eléctricos y generados por computadora para controlar, automatizar y administrar equipos de soldadura, soldadura fuerte, soldadura fuerte, corte, galvanoplastia y endurecimiento; controladores electrónicos para controlar los ciclos y programas de soldadura, a saber, amperios, voltios, velocidad de cable y ciclos y programas de velocidad de viaje, patrones de tejido, pulsos, forma de onda y similares en una soldadora de arco eléctrico; partes de punta, a saber, sensores electrónicos para soldar, cortar, soldar, endurecer y soldar máquinas y equipos, por lo tanto; aparatos e instrumentos de salvamento y enseñanza en materia de soldadura, soldadura fuerte, soldadura fuerte, corte y endurecimiento; ropa protectora; ropa de protección para soldar, soldar, soldar, cortar, galvanoplastia y endurecimiento; cascos protectores y de seguridad; cascos de soldadores; cascos de soldadura; gafas de protección; gafas de soldar; gafas para cascos de soldadores; lentes para soldar cascos; lentes de oscurecimiento automático para soldar cascos; gafas protectoras y de seguridad;



Lentes ópticos para soldar cascos y caretas; cascos de trabajo y soldadura; accidentes y ropa de protección contra incendios; ropa de soldador; guantes protectores; guantes de soldador; cascos protectores; delantales de protección; delantales para soldar, soldar, soldar, endurecer y cortar; mascarillas protectoras y de seguridad; mascarillas de soldadura; protectores de cabeza y protecciones de seguridad y protectores de cabeza; aparatos de extinción de incendios; máquinas de realidad virtual y realidad aumentada y sistemas de máquinas en los campos de soldadura, soldadura, soldadura fuerte, corte, corte por plasma, galvanoplastia y endurecimiento; máquinas y aparatos de realidad virtual y realidad aumentada; partes y piezas para todos los productos mencionados.

Clase 35: publicidad en los campos de soldadura, soldadura, soldadura fuerte, corte, corte por plasma, galvanoplastia y endurecimiento; distribución de folletos publicitarios, documentos o distribución de material de promoción en el campo de los productos comerciales e industriales, en los campos de soldadura, soldadura, soldadura fuerte, corte, corte por plasma, galvanoplastia y endurecimiento; gestión comercial en los campos de soldadura, soldadura, soldadura fuerte, corte, corte por plasma, galvanoplastia y endurecimiento; administración de empresas en los campos de soldadura, soldadura, soldadura fuerte, corte, corte por plasma, galvanoplastia y endurecimiento; funciones de oficina en los campos de soldadura, soldadura, soldadura fuerte, corte, corte por plasma, galvanoplastia y endurecimiento; publicidad, gestión comercial, administración de empresas, funciones de oficina, en particular en el campo de la soldadura y tecnología de corte y aparatos, máquinas y accesorios utilizados electrónicos, en relación con productos en los campos de soldadura, soldadura, soldadura fuerte, corte, corte por



plasma, galvanoplastia y endurecimiento; servicios de distribución y venta al por mayor en el campo de la soldadura por arco eléctrico, a saber, metales comunes y sus aleaciones; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, pequeños artículos de ferretería metálica; bienes de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales alambre de soldadura; alambre de soldadura; flujo de soldadura; flujo de soldadura de metales; aleaciones para soldadura fuerte de metales comunes; varillas de metal común para soldar, soldar, soldar y endurecer; aleaciones de metales comunes para galvanoplastia; metales de aportación de aleaciones comunes para soldadura, soldadura fuerte, soldadura fuerte y endurecimiento; aleaciones de metales comunes en polvo o en forma de pasta; máquinas y máquinas herramientas; motores y motores (excepto para vehículos terrestres); componentes de acoplamiento y transmisión de máquinas (excepto para vehículos terrestres); máquinas de soldadura de arco eléctrico; generadores de soldadura; máquinas de soldar; alimentadores de alambre de soldadura; máquinas de soldadura de gas; máquinas de corte por plasma; máquinas para trabajar metales; máquinas de corte por plasma a gas; máquinas de soldar; antorchas de soldadura; antorchas de corte de plasma; reguladores de gas para soldadura, soldadura, soldadura fuerte y endurecimiento (que son partes de máquinas); máquinas de soldadura accionadas por motor; robots industriales; robots de soldadura; máquinas de soldadura automatizadas; posicionadores de piezas de soldadura; electrodos de soldadura; máquinas para la fabricación y deposición de metales.



Con fundamento en la aptitud distintiva, característica esencial que debe poseer todo signo, a nivel gráfico se observa que tres de los signos contrapuestos son mixtos:



Excepto el signo **LINCOLN ELECTRIC** que es denominativo.

De la anterior comparación se determina que el cotejo deberá versar a partir de los términos **TORINI** y **LINCOLN**, debido a que las elocuciones **Equipment** y **ELECTRIC** son términos genéricos o de uso común para los productos que protegen los signos; estas palabras, si bien pueden ser empleados en las propuestas marcarias, no pueden ser protegidas como estructuras gramaticales que le proporcionen la distintividad requerida o necesaria a los signos sujetos de protección, conforme lo disponen los artículos 28 de la Ley de marcas y 24 inciso b) de su Reglamento.

Partiendo de lo expuesto, se logra colegir entonces que los vocablos **TORINI** (compuesta por 6 letras) y **LINCOLN** (compuesta por 7 letras) son completamente diferentes, por lo que no existe motivo para considerar que el consumidor las pueda relacionar o las confunda en el comercio como provenientes de un mismo origen empresarial.

Por otra parte, en cuanto a los diseños empleados se desprende que el signo objeto de la nulidad utiliza una figura rectangular dividida



la parte superior es de mayor proporción, de color vino y contiene la palabra **TORINI** en letras mayúsculas de color blanco, la parte inferior es de menor proporción, de color negro y presenta la palabra **Equipment** en letras de color blanco. Por su parte, la marca inscrita **LINCOLN ELECTRIC** es denominativa, presenta una grafía



sencilla en letras de color negro, mientras que los signos



y  utilizan la figura de dos rectángulos sobre puestos; en el primero, el recuadro superior es de fondo negro y contiene la palabra LINCOLN en letras de color blanco, el rectángulo inferior es de fondo blanco y presenta la palabra ELECTRIC en letras negras; en el segundo, el recuadro superior es de fondo negro y contiene la palabra LINCOLN en letras de color blanco, el rectángulo inferior es de fondo rojo y presenta la palabra ELECTRIC en letras blancas. Es criterio de este órgano de alzada que, ante las diferencias señaladas en cuanto a los diseños, estructura y colores, no existe posibilidad de que se genere riesgo de confusión entre los signos.

Desde el punto de vista fonético, al ejercer la pronunciación de los signos, cada uno de ellos emite un impacto sonoro muy diferente; por lo que, existen suficientes elementos diferenciadores a nivel auditivo que permite que el consumidor no las relaciones o se confunda.

En el campo ideológico el análisis se realiza tomando en consideración el contenido de los signos desde el punto de vista de las ideas o conceptos que transmiten o evocan al consumidor. En el presente caso, el elemento preponderante de la marca que se



pretende anular es la palabra “Torini” la cual no cuenta con significado, por lo que constituye un término de fantasía, y bajo esa circunstancia no existe posibilidad de que el consumidor relacione el signo con las marcas del accionante, cuyo elemento preponderante es el vocablo “LINCOLN”

Una vez realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas contenidas entre ellos, este Tribunal concluye que los signos pueden coexistir registralmente, como efectivamente lo han hecho, pues el signo objetado no incurre en las prohibiciones del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que no hay riesgo de que se genere error o confusión para el consumidor con relación a los signos y los productos que protegen y comercializan ambas compañías; por consiguiente, no existe motivo alguno para



declarar la nulidad de la marca de fábrica y comercio registro 292377, propiedad de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUNDO EUROPA R&S S.A.**, de manera que se debe denegar la acción de nulidad interpuesta por la compañía **THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY**.

En cuanto a los argumentos expuestos por el apelante, sobre la violación de los numerales 3 y 8 incisos a) y e) de la Ley de marcas, de conformidad con el análisis realizado anteriormente se concluye que entre los signo objeto de la presente litis, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica que pueda causar o generar engaño o confusión en el consumidor a la hora de adquirir los productos en el mercado con relación a los que comercializa su representada, por



cuanto las marcas se diferencian en el elemento denominativo que es el preponderante, en el presente caso **TORINI** vs. **LINCOLN** y conforme se desprende no guardan ninguna relación entre ellas; además, de que si bien protegen productos en la misma clase 7 internacional, los signos como se ha indicado son diferentes y por tanto, identificables; por tanto, sus argumentos no son de recibo.

Con respecto a que el uso real y efectivo de la marca objetada no corresponde a lo inscrito, se debe señalar que la protección en sede



registral de la marca de fábrica y comercio objeto de la presente acción de nulidad, versa sobre lo que consta en el asiento respectivo; por lo que, si su titular comercializa un signo diferente es una situación ajena al caso que se analiza, y no tiene injerencia alguna sobre lo resuelto por la instancia administrativa. Sin embargo, si su representada desea exponer la falta de uso del signo objeto de la presente acción, deberá instar el procedimiento correspondiente. Razón por la cual sus argumentos en dicho sentido no son procedentes.

En cuanto a la inscripción de los signos propiedad del apelante en su país de origen Estados Unidos de América y también en Guatemala, este Tribunal estima importante traer a colación que, conforme al consagrado principio de territorialidad, todo signo que ingresa a la corriente registral debe superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, marco jurídico que establece la jurisdicción costarricense para tal fin; ello, en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de París



para la Protección de la Propiedad Industrial, que al efecto dispone:

[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países].

1.- Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

[...]

En consecuencia, queda claro que el hecho de que su mandante cuente con signos inscritos en otra jurisdicción no es una situación que determine la inscripción dentro de la jurisdicción costarricense; como tampoco esa circunstancia determina la situación jurídica del signo marcario objeto de la presente acción. Razón por la cual sus argumentos no son acogidos.

Sobre el riesgo de confusión, la dilución marcaria no lleva razón el apelante, pues conforme ha sido determinado por este Tribunal, y en el mismo sentido resolvió el Registro de instancia, el signo objeto de la presente acción de nulidad cuenta con la distintividad necesaria para coexistir con las marcas inscritas propiedad de su representada THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY; y en este sentido, no podría generarse la dilución marcaria debido a que los signos confrontados no presentan identidad.

Sobre la notoriedad y el uso previo de los signos por parte de su representada, este Tribunal estima que en el expediente sometido a conocimiento no existe ningún elemento de prueba donde conste o se acredite que los signos inscritos por su representada son marcas notorias; tampoco existe prueba por medio de la cual se pueda



declarar esa condición; para tales efectos, la prueba debe cumplir con los parámetros establecidos en los numerales 44 y 45 de la Ley de marcas, lo cual no sucede en el presente caso. El apelante se refiere a criterios como liderazgo histórico, innovación constante, reputación de calidad, presencia global, reconocimiento de la industria y expansión; sin embargo deja de lado las condiciones que debe demostrar de acuerdo con las normas citadas: extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue; motivo por el cual se rechazan sus argumentos en ese sentido.

Finalmente, resulta necesario reiterar que la jurisprudencia internacional, si bien sirve para interpretar e integrar el derecho nacional, tal insumo no sustituye la calificación registral que debe realizar el operador jurídico en la esfera de sus competencias y atribuciones, conforme a los procedimientos instruidos en sede registral y la normativa aplicable a cada caso particular; en este sentido, las sentencias incorporadas por el apelante refieren a signos marcarios distintos (TORINI ELECTRIC vs. LIBARAL) de los que se analizan en la presente acción; por ello, sus argumentos no pueden ser acogidos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Intelectual a las 10:56:21 horas del 19 de agosto de 2025, la que se debe confirmar.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:56:21 horas del 19 de agosto de 2025, la que **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2026 03:59

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2026 04:01

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2026 04:00

Cristian Mena Chinchilla



Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2026 04:00

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2026 05:57

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: USO DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55