



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0462-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

INDIA PARTS IMPORT S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-6431)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0272-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Eduardo Murillo Rodríguez, con cédula de identidad 1-1254-0604, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDIA PARTS IMPORT, S.A.**, con cédula jurídica 3101905123, domiciliada en San José, Merced, de Torre Mercedes, 100 metros norte y 50 metros este, costado norte de la Escuela Juan Rafael Mora Porra, Edificio color gris, Heredia, 34714 Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:29 del 3 de septiembre de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2025, el señor Carlos Eduardo Murillo Rodríguez, de las calidades y en la representación indicadas, solicitó



la inscripción y registro de la marca , para proteger en la clase 12 los servicios de venta de motocicletas, repuestos para motocicletas y vehículos terrestres.

Posteriormente, el 27 de junio de 2025, el representante de la empresa INDIA PARTS IMPORT, S.A. presentó una modificación del



signo solicitado, adoptando el siguiente diseño:

Finalmente, el 15 de julio de 2025, se presentó una nueva transformación del logo, quedando configurado en su versión



definitiva de la siguiente manera: .

Mediante la resolución dictada a las 09:25:29 del 3 de setiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).



Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

El Registro comete un error al aplicar la normativa, por cuanto la marca **IMPORT PARTS INDIAN**, consta de tres palabras, iniciando por la palabra **IMPORT**, no por la palabra **INDIAN** y las marcas con las cuales se compara son **INDI PARTS** e **INDI SPARE**. Fonéticamente no existe confusión, por cuanto el signo solicitado tiene dos palabras antes a la palabra **INDIAN**, generando una distinción clara y suficiente evitando confusión a la población, son totalmente diferentes; el signo a proteger no inicia con la palabra **INDIAN**, inicia con la palabra **IMPORTS**. En cuanto a las supuestas similitudes graficas no existen, se debe apreciar que tanto la distribución del logo, el tipo de caracteres, colores y figuras que la componen son completamente diferentes a los signos con los que se compara, generando una distinción evidente.

Solicita que se declare con lugar el recurso de revocatoria y se revoque la resolución impugnada, continuando con la inscripción del signo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos a nombre de titular: **AUTECO MOBILITY S.A.S.**



1. Marca de fábrica y comercio **INDI PARTS**, registro 306697,



inscrita desde el 11 de julio de 2022, vigente hasta el 11 de julio de 2032, para proteger y distinguir en clase 12 internacional: Repuestos de vehículos, sus partes o accesorios, incluidos en esta clase. (folios 5 y 6 del legajo de apelación).

**INDIAN
SPARE**

2. Marca de fábrica y comercio **INDIAN SPARE**, registro 298835, inscrita desde el 26 de agosto de 2021, vigente hasta el 26 de agosto de 2031, para proteger y distinguir en clase 12 internacional: Repuestos de vehículos, sus partes o accesorios. (Imagen 8 y 9 del legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde a este Tribunal determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al marco jurídico vigente,



así como establecer si el signo solicitado **Indian** reúne las condiciones necesarias para acceder a la protección registral conforme a la normativa marcaría aplicable.



Para tal efecto, resulta necesario verificar si el signo pretendido cumple con las exigencias legales y con los principios que informan el derecho marcario. En este sentido, procede citar el artículo 2 de la Ley de marcas, disposición que define la marca en los siguientes términos:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se pretende evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, o bien, que aquel incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o que se genere una asociación indebida en cuanto al origen empresarial de tales productos o servicios.

Sobre este particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, ha señalado lo siguiente:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad



de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.
- [...]

Para el presente análisis, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.



- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta con los signos inscritos, para esto este Tribunal procede a analizar las marcas en su conjunto y conforme a los principios que rigen el derecho marcario.



Marca solicitada	Marcas registradas	
 Clase 35: Venta de motocicletas y repuestos de motocicleta y vehículos terrestres.	 Clase 12: Repuestos de vehículos, sus partes o accesorios, incluidos en esta clase.	 Clase 12: Repuestos de vehículos, sus partes o accesorios.



A nivel gráfico se observa que el signo solicitado es de naturaleza mixta. Un signo mixto es aquel “...constituido tanto por figuras, imágenes, combinaciones de colores, símbolos o dibujos, como también por letras, palabras y/o números” (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, INAPI, sección “Marcas según su tipo-Tipo de marca: Mixta”, <https://www.inapi.cl/marcas/marcas-segun-su-tipo/tipo-de-marca>).

Analizando su conjunto y conforme a la impresión global que genera



en el consumidor medio, se advierte que tanto el solicitado como los

inscritos  al confrontarse presentan un grado significativo de semejanza gráfica, pues comparten la misma secuencia de letras y su disposición esencial. En particular, el signo solicitado incorpora el elemento denominativo principal, sea el prefijo: **Indian/INDI/INDIAN**, coincidiendo en 4 letras, lo que es sobresaliente y distintivo en el conjunto marcarios, presente en las marcas previamente registradas, circunstancia que refuerza la proximidad visual entre los distintivos.

Si bien los signos contienen términos adicionales (PARTS/SPARE), estos carecen de la capacidad suficiente para neutralizar la similitud derivada del elemento coincidente INDIAN, el cual se constituye la parte central, y de mayor impacto en la percepción del consumidor. En consecuencia, los elementos accesorios no logran generar una diferenciación efectiva desde el punto de vista visual.

La marca solicitada presenta además una grafía especial y elementos figurativos que no son determinantes para excluir el riesgo de confusión, pues es el componente denominativo el preponderante y de mayor fuerza distintiva del conjunto marcario, y los elementos gráficos desempeñan una función secundaria o meramente ornamental. Por ello, dichos elementos figurativos no aportan suficiente distintividad como para desvirtuar la similitud existente entre los signos analizados.

Fonéticamente, los signos presentan una marcada semejanza, debido a que su pronunciación y sonoridad generan una impresión auditiva



muy similar en el consumidor. Los términos adicionales incorporados (PARTS/SPARE), no poseen la suficiente fuerza distintiva para fonéticamente contrarrestar la similitud que surge del elemento denominativo coincidente, el cual es el componente de mayor relevancia al momento de verbalizar los signos.

La marca solicitada puede incrementar el riesgo de confusión y asociación al momento de que el consumidor perciba los distintivos como variantes de una misma familia de marcas o asociarlos a un mismo origen empresarial, situación que aumenta el riesgo de confusión o de asociación, especialmente considerando que los signos están destinados a identificar productos o servicios dirigidos al mismo sector del mercado y al mismo público consumidor.

Ideológicamente, los signos en análisis convergen en una misma idea central: la comercialización de repuestos o piezas vinculadas a la India o de origen indio. Los términos PARTS/SPARE (PARTES/REPUESTO) se relacionan semánticamente al referirse a piezas o repuestos, mientras que "INDI" e "INDIAN" evocan el mismo concepto geográfico o de procedencia La India.

Por ello, aun cuando existan diferencias en la estructura denominativa de los signos, el mensaje conceptual transmitido al consumidor es sustancialmente coincidente, estos evocan la idea de repuestos o partes relacionados con la India. Esta coincidencia ideológica podría contribuir a un riesgo de asociación empresarial, especialmente si los signos distinguen productos o servicios idénticos o relacionados dentro del mismo sector comercial, y lo que se verá a continuación.



Realizado el cotejo, se determina la existencia de un alto grado de semejanza entre los signos enfrentados, por lo que resulta indispensable efectuar el análisis de los productos a proteger; la



marca solicitada busca proteger y distinguir la venta de motocicletas y repuestos de motocicleta y vehículos terrestres,



mientras que las inscritas previamente inscritos al confrontarse protegen los Repuestos de vehículos, sus partes o accesorios, incluidos en esta clase, es entonces que vemos que están vinculados entre sí (repuestos de vehículos) ya que las marcas se comercializan en el mismo canal de distribución o en los mismos puntos de venta, son productos que se ofrecen en el mismo tipo de establecimientos, existiendo más posibilidades que el consumidor los encuentre en el mismo comercio, contando con los mismos canales de distribución, puestos de venta y van destinados al mismo tipo de consumidor y área de mercado, que es la de los vehículos, repuestos y su comercialización, situación que incrementa el riesgo de confusión entre los consumidores y de asociación empresarial, existiendo una coincidencia directa entre las marcas, esa operación del mismo sector económico y comercial impide su coexistencia registral.

De conformidad con lo expuesto y el cotejo realizado este Tribunal determina que, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos.



En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente con relación al cotejo de los signos en pugna, este Tribunal estima que tales argumentos ya han sido debidamente abordados en el análisis de la presente resolución, en consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por el apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o asociación entre los signos cotejados, y que, de permitirse la inscripción del signo



pretendido , se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INDIA PARTS IMPORT, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Eduardo Murillo Rodríguez, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDIA PARTS IMPORT, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:29 del 3 de septiembre de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55