



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0515-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio GENESIS

Hyundai Motor Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-3136)

Marcas y otros signos

VOTO 0099-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del quince de febrero del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, domiciliada en 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, República de Corea, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:46:33 del 18 de agosto del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:15:55 horas del 5 de abril del 2016, la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de HYUNDAI MOTOR COMPANY, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **GENESIS**, en clase 9 internacional, para proteger y distinguir: *“Aparatos de advertencia (alarmas) para detectar sonidos virtuales de motores de automóviles; baterías para automóviles; cables arrancadores para automóviles; aparatos para control remoto adheridos a los carros; instalaciones telefónicas para carros; sistemas electrónico de ingreso, sin llave, para automóviles”*



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:46:33 del 18 de agosto del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa solicitante HYUNDAI MOTOR COMPANY, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:08:28 horas del 6 de setiembre del 2016, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita el nombre comercial donde es titular Europa Motor S.A.



registro 243783, para distinguir en clase 49 de la nomenclatura internacional “...Un establecimiento comercial dedicado a una empresa dedicada a la venta, distribución y comercialización de vehículos, repuestos y accesorios.” (v.f. 11 del expediente principal, y 11 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca GENESIS por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado, y se deriva una identidad en los productos a proteger en clase 9 internacional con el giro comercial del nombre comercial registrado, de conformidad con el artículo 8 incisos d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica en sus agravios, que la marca GENESIS protege productos propios de la clase 9 sean: *Aparatos de advertencia (alarmas) para detectar sonidos virtuales de motores de automóviles; baterías para automóviles; cables arrancadores para automóviles; aparatos para control remoto adheridos a los carros; instalaciones telefónicas para carros; sistemas electrónico de ingreso, sin llave para automóviles*, mientras que el nombre comercial tiene un giro de *venta, distribución y comercialización de vehículos, repuestos y accesorios*; por lo que dicho giro comercial no se vería afectado por la inscripción de la marca, puesto que el destino o giro comercial no coincide con lo ofrecido por su representada. Que las marcas solicitada como inscrita son gráficamente distintas, la registrada es mixta mientras que la otra es solo un elemento denominativo, por lo que debe darse la coexistencia registral, pues ambas marcas están destinadas a proteger distintos tipos de productos.

Que conforme al artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se debe estudiar los productos que cada marca desea proteger, donde debe de analizarse la naturaleza de estos, y lo que se pretende es que el solicitante limite su marca a los productos que verdaderamente va a comercializar, este análisis indica que los productos a proteger son perfectamente diferenciables unos de otros, además de que la marca GENESIS es original y no descriptiva.

Por ultimo indica que al estar frente a una calificación inicial, en donde ni siquiera se enfrenta un impedimento registral real, debe publicarse el edicto correspondiente a la marca para determinar si algún tercero interesado interponga una oposición por considerar lesionados sus derechos.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 incisos d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determinan que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares al punto de que sean susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, siendo que, en consecuencia la Autoridad Registral por imperio legal debe defender la marca inscrita en detrimento de la solicitada. Las marcas comerciales como signos distintivos parte de la propiedad intelectual, es un derecho constitucional y así lo establece el artículo 47:

Artículo 47 de la Constitución Política. - Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

También esa propiedad exclusiva de la que indica el texto constitucional transcrito está protegido por Ley especial (Ley de Marcas y otros Signos Distintivos);

“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:

... d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior...”

La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad



a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Intelectual, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para el titular de una marca ya registrada. Esa protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

“... La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”

El Cotejo Marcario incluido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es la herramienta por excelencia para la calificación de semejanzas (como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

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...

... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...



En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no...” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Signo	GENESIS	
	Solicitado	Inscrita
Registro	-----	243783
Marca	De fábrica y comercio	Nombre Comercial
Protección y Distinción	<i>Aparatos de advertencia (alarmas) para detectar sonidos virtuales de motores de automóviles; baterías para automóviles; cables arrancadores para automóviles; aparatos para control remoto adheridos a los carros; instalaciones telefónicas para carros; sistemas electrónico de ingreso, sin llave, para automóviles</i>	<i>Un establecimiento comercial dedicado a una empresa dedicada a la venta, distribución y comercialización de vehículos, repuestos y accesorios.”</i>



Clase	9	49
Titular	HYUNDAI MOTOR COMPANY	EUROPA MOTOR, S.A.

En el caso concreto, al analizar la marca de fábrica y comercio **GENESIS** y el nombre comercial registrado , resulta que son similares en la perspectiva fonética e ideológica, no así en la gráfica; el consumidor puede diferenciar la peculiar figura estilizada, sus colores y tipografía especial, que le otorgan distintividad, pero al vocalizarse la pronunciación es idéntica en ambas; con respecto al concepto ideológico, el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda edición, 2001, tomo I, página 1130 indica: “...f. **Origen o principio de algo. // 2. Serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado...**”, pese a ser un concepto distintivo, hay muchas más semejanzas que diferencias, así como que el signo ya ha sido protegido anteriormente por otro titular, y es ahí donde, de conformidad con el artículo 8 inciso d) no puede hacerse que coexistan, pues la similitud genera el riesgo de confusión del consumidor, fundamento que es compartido definitivamente por este Tribunal.

Este riesgo de confusión se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “... que ambas denominaciones..., contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” **Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.**

No es correcto lo que la representante de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY expresa en sus agravios al manifestar que los productos a proteger por su marca son diferentes, pues analizada la naturaleza de los productos, sean: Aparatos de advertencia (alarmas) para detectar



sonidos virtuales de motores de *automóviles*; baterías para *automóviles*; cables arrancadores para *automóviles*; aparatos para control remoto adheridos a los *carros*; instalaciones telefónicas para *carros*; sistemas electrónico de ingreso, sin llave, para *automóviles*, se llega a la conclusión de que son similares, ya que en ambos casos son complementos compatibles para realizar otras nuevas o mejoradas funciones, por medio de la conexión de sistema como accesorio, específicamente para automóviles, donde por ende no podemos aplicar el principio de especialidad.

Se considera que por estar compuestos ambos signos por el mismo elemento denominativo, y estar dedicados a los mismos productos, no es suficiente el elemento gráfico para poder crear una verdadera diferencia en el mercado, ya que la probabilidad de que el consumidor confunda o asocie el origen empresarial detrás de una y otra es muy alto. Debe recordarse que la marca se protege en relación con los productos que se solicitan y no respecto de los que comercializa en el mercado en términos reales; tal confrontación conlleva otras consecuencias y otros procedimientos distintos al de la inscripción inicial de un signo marcario.

Ahora bien, es cierto que debe analizarse en este caso la naturaleza de un nombre comercial, limitado a un establecimiento comercial fijo cuya protección es diferente al de una marca no sujeta a un punto comercial, sino para su distintividad en todo el territorio nacional, pero en este caso, la similitud en la identidad de signos se confabula con la relación estrecha en la naturaleza de los productos que protegen, por lo que no es posible excepcionar la prohibición del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, en los términos en que la coexistencia de tales signos, pueden causar confusión indirecta.

“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó...

Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en



todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ella sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144).

Por otra parte, en lo que respecta a que la solicitada no es un signo descriptivo, lo anterior no tiene injerencia en el tipo de análisis que se realiza de orden extrínseco, dado que el signo solicitado no guarda objeciones de carácter intrínseco.

Por último, y sobre el agravio sobre la publicación del edicto correspondiente a la marca para determinar si algún tercero interesado interpone una oposición por considerar lesionados sus derechos, no es de recibo, puesto que, según el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, este da fundamento para que, de oficio, la administración pueda tutelar signos registrados ante una solicitud que resulte ser similar, como sucede en el presente asunto, por lo que no es dable solicitar que se continúe, no puede otorgarse el edicto de publicación para dejar en otra fase -frente a terceros- lo que una calificación extrínseca debe evidentemente impedir como función del registrador de propiedad industrial, ya que detectada el motivo de rechazo ha de procederse de conformidad.

Se concluye que los productos de ambas empresas están relacionados, los signos son similares fonética e ideológicamente, lo que los hace fácilmente confundibles. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca solicitada GENESIS con el nombre comercial inscrito ; así como que podrían afectarse los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, generando un riesgo de confusión y asociación empresarial entre el consumidor, finalidad que pretende proteger la Ley de Marcas. El permitir tal solicitud quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso d) de la Ley



de Marcas y otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en la representación indicada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad de las 11:46:33 del 18 de agosto del 2016, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:46:33 del 18 de agosto del 2016, la cual **se confirma** para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **GENESIS**, en clase 9 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33