

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0530-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (GENESIS) (25)

Hyundai Motor Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-3134)

Marcas y otros signos

VOTO 0114-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del dos de marzo 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 15:57:55 del 18 de agosto del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:14:24 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 25 internacional, para proteger y distinguir: *“Calzado, herrajes metálicos (protectores) para zapatos y botas, accesorios de metal para calzado; plantillas; prendas de vestir; ropa deportiva; camisas para practicar deportes;*

gabanes deportivos; uniformes para la práctica del atletismo; ropa exterior; gabanes (excepto aquellas para uso exclusivo en la práctica de deportes y de trajes típicos (tradicionales) de Corea); ropa de vestir para infantes y para niños; ropa interior; ropa para dormir; guantes para usar en invierno; orejeras para usar en invierno; calcetines; fajas (bandas); gorras (sombbreroía); máscaras para usar en invierno (prendas de vestir); cinturones (prendas de vestir); prendas de vestir impermeables”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:57:55 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 14:09:29 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 la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca



de fábrica y comercio: Confecciones Genesis, registro 238536, cuyo titular es la señora YOLDANA GARITA LOPEZ, vigente al 12 de setiembre del 2024, para proteger y distinguir en clase 24: “Ropa de cama, y de mesa, tejidos y productos textiles”, y en clase 25: “Confección de ropa, uniformes, ropa para niños, corbatas, todo tipo de batas, corpiños, delantales, disfraces, enaguas, trajes”. (v.f. 11 expediente principal y 11 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que el signo solicitado es inadmisibile por razones extrínsecas, pues causa confusión con el signo registrado, y se deriva una identidad en los productos a proteger en clase 25 internacional con los productos que protege la marca comercial registrada, al amparo del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.


Por su parte, la representante de la empresa recurrente indica en sus agravios, que disiente del criterio de la Oficina de Marcas pues si existen diferencias sustanciales para que el consumidor identifique que se trata de dos marcas distintas. La marca es claramente distinguible y los productos van dirigidos a consumidores con una idea clara de lo que van a adquirir, por su conocimiento y especialización, así como la publicidad, siendo que el registrador aplicó incorrectamente la normativa por cuanto debe valorar si existen algunos

productos que se pueden proteger. Por último, que la palabra SANDERS es el núcleo de la marca inscrita, agregando otros dos términos más un diseño distintivo, en el caso de la propuesta su palabra preponderante por ser la única es GENESIS, que se distingue claramente de SANDERS CONFECCIONES GENESIS. De igual forma, el público consumidor conoce los productos distribuidos por la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, siendo que se descarte aun más algún peligro de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que este artículo prohíbe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, con lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia.

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

Signo	GENESIS	
	Solicitado	Inscrita
Registro	-----	238536
Marca	De fábrica y comercio	De fábrica y comercio
Protección y Distinción	<i>Calzado, herrajes metálicos (protectores) para zapatos y botas, accesorios de metal para calzado; plantillas; prendas de vestir; ropa deportiva; camisas para practicar deportes; gabanes deportivos; uniformes para la práctica del atletismo; ropa exterior; gabanes (excepto aquellas para uso exclusivo en la práctica de deportes y de trajes típicos (tradicionales) de Corea); ropa de vestir para infantes y para niños; ropa interior; ropa para dormir; guantes para usar en invierno; orejeras para usar en invierno; calcetines; fajas (bandas); gorras (sombrerería); máscaras para usar en invierno (prendas de vestir); cinturones (prendas de vestir); prendas de vestir impermeables”.</i>	<i>Confección de ropa, uniformes, ropa para niños, corbatas, todo tipo de batas, corpiños, delantales, disfraces, enaguas, trajes</i>
Clase	25	25
Titular	HYUNDAI MOTOR COMPANY	YOLDANA GARITA LOPEZ.

A fin de determinar si existe conflicto, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los signos, y es en el caso concreto que, la marca propuesta y la marca inscrita desde la perspectiva gráfica son diferentes, la solicitada por su color y tipografía sencilla, mientras que la inscrita se trata de un signo mixto de colores y tipografía especial; fonéticamente, ambas coinciden con la palabra **GENESIS**, pero la marca registrada posee

otras palabras que la diferencian, haciendo que la marca pedida pueda ser susceptible de existir. Ideológicamente, el significado de la palabra **GENESIS** es el siguiente: “*génesis... f. Origen o principio de algo*”// *2. Serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado... elem. Compos. Significa “origen”, “principio” o “proceso de formación”...*” (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., pp. 1130.). Por su parte, **SANDERS** puede utilizarse como nombre propio o apellido, mientras que la palabra **CONFECIONES** radica en “*hacer enteramente (una obra material) combinando sus diversos elementos, ingredientes, etc.*”¹ Es entonces que, se trata de conceptos que en conjunto son distintivos, por la existencia de mayores diferencias que semejanzas entre las marcas cotejadas.

Al analizar este Tribunal en un todo ambas marcas, con las conceptualizaciones indicadas, tal y como lo señala la doctrina: “*La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único*” (Nava Negrete, Justo. Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172), es del criterio que entre las marcas en conflicto existen mayores diferencias que similitudes y por ende no existe impedimento alguno para la coexistencia de ambas marcas desde el punto de vista registral o comercial.

La razón fundamental que valoró el órgano colegiado para tomar esa decisión es que los signos contrapuestos son diferentes; como bien lo indica la representación de HYUNDAI MOTOR COMPANY, el punto esencial en el presente proceso es el factor tópico cual es la palabra “**SANDERS**” que sobresale y es el núcleo central de la marca inscrita y en la que el consumidor se enfocará, mientras que la solicitada es “**GENESIS**”, por lo que para el caso que se discute, ante signos diferentes, aunque los productos que se protejan sean iguales o

¹ <http://es.thefreedictionary.com/confecciones>

similares, no existe para el consumidor la probabilidad de que se confunda o asocie el origen empresarial de una y otra.

Partiendo de esta discusión, este Tribunal concluye que la denominación del signo propuesto en comparación con el inscrito, difieren significativamente y no provocan confusión, pues a nivel ideológico el concepto de una sola palabra, en este caso **GENESIS** frente al conjunto **SANDERS CONFECCIONES GENESIS** le dan un sentido totalmente distinto, pues la carga distintiva de esta última es fuerte, lo que no afectaría la individualidad del signo que se pretende inscribir.

A primera vista el consumidor podrá valorar las diferencias existentes entre ambas marcas, su primera impresión es determinante y según el examen y comparación de conjunto realizadas entre la marca solicitada e inscrita, existen evidentes diferencias que no harán factible una confusión visual, auditiva mucho menos ideológica. Aplicando las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal no comparte los fundamentos dados por el Registro en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas si existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto se observa distintividad, elemento esencial que evitará cualquier riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, sin contravenir las prohibiciones estipuladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Por último, lleva razón el apelante en lo que respecta al riesgo del origen empresarial, pues la compañía HYUNDAI MOTOR COMPANY es ampliamente conocida en el sector como fabricante de automóviles y cuyos productos en clase 25 referirán exclusivamente a ese origen empresarial, siendo que de ningún modo se confundirá el origen empresarial de la inscrita que está referida a una persona física, sea la señora Garita López.

“Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado”. (PROCESO 075-IP-2012 del Tribunal de la Comunidad Andina en Quito, 12 de setiembre del 2012)²

En razón de lo anterior este Tribunal considera que lo procedente es declarar *con 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:57:55 del 18 de agosto del 2016, la que en este acto se revoca, en cuanto al rechazo de la marca de fábrica y comercio GENESIS.

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 *con 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

² <https://www.google.com/#q=PROCESO+075IP/2012+del+Tribunal+de+la+Comunidad+Andina+en+Quito,+12+setiembre+2012>

Propiedad Industrial de las 15:57:55 del 18 de agosto del 2016, la que en este acto *se revoca* para que se continúe el trámite si otro motivo ajeno 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.- **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