
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0416-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



HYUNDAI MOTOR COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1138)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0377-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, domiciliada en 12, Heolleung-ro, Seúl, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:06:05 horas del 2 de junio del 2020.

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, mayor, abogada, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, presentó solicitud de inscripción

de la marca de fábrica y comercio



para proteger y distinguir productos de

la clase 12.

Mediante resolución de las de las 11:06:05 horas del 2 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca presentada por ser similar a la marca



y al nombre comercial



registros: 151961, que

protege productos de la clase 12 y 243783, cuyo giro comercial se relaciona con la venta de productos en esa misma clase.

Inconforme con lo resuelto, Víctor Vargas Valenzuela apeló lo resuelto y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal indicó que el 2 de junio de 2020 su representada interpuso acción de cancelación por no uso contra el nombre comercial que sirve de base para el rechazo de su marca, por lo que solicita suspender el trámite del expediente hasta que se resuelva su solicitud. Además, la marca citada en la resolución final, también como base del rechazo, registro 151961, fue cancelada parcialmente respecto de los productos que no protege ni comercializa en Costa Rica.

Posteriormente, mediante escrito presentado el 13 de abril de 2021, indicó que el nombre comercial que servía de impedimento para el registro de su marca fue cancelado por lo que solicita el levantamiento del suspenso para continuar con el trámite del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca




registro 151961, inscrita desde el 20 de abril de 2005 y vigente hasta

el 20 de abril de 2025, a nombre de **EUROPA MOTOR S.A.**, para proteger y distinguir en clase 12: vehículos de locomoción terrestre y aérea excepto: automóviles, automóviles para pasajeros, casas rodantes (autocaravanas), vehículos utilitarios deportivos (SUV), partes y


accesorios para automóviles, tractores.

2. El 24 de marzo de 2021 el Registro de la Propiedad Industrial asentó la cancelación por


falta de uso solicitada por la apelante; por ende, el nombre comercial  registro 243783 se encuentra cancelado (certificación adjunta a folio 42 del legajo de apelación).


3. A folio 17 del expediente principal los señores Sergio Gutiérrez Scorza, cédula de identidad 1-0995-0711 y Saily Rodríguez Chaves, cédula de identidad 1-0818-0091, en calidad de apoderados generalísimos de la empresa **EUROPA MOTOR S.A.**, indicaron que no existe ninguna objeción por parte de la empresa que representan para que se registre el signo solicitado, mientras se respete la gama de los productos de la marca registrada que son todo tipo de motocicletas, cuadraciclos, scooters, repuestos para motocicletas, y accesorios de esas mismas motocicletas y cuadraciclos.

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


CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Examinado el expediente mediante el cual se tramita el recurso de apelación presentado por Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y en la representación citada, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:06:05 horas del 2 de junio de 2020, se observa a folio 5 del legajo de apelación la anotación de cancelación por falta de uso 2/123033 del 13 de noviembre de 2018 sobre la marca  registro 151961 con estatus de acogida parcialmente desde el 9 de mayo de 2019 y a folio 42 del legajo de apelación se encuentra asentada la cancelación

por falta de uso del nombre comercial  desde el 24 de marzo de 2021 según certificaciones adjuntas y tal como se indicó en hechos probados.


En vista de lo anterior el nombre comercial  ya no es obstáculo para el registro de la marca solicitada, por lo que este Tribunal procede a levantar el suspenso ordenado mediante voto 787-2020 de las 9:24 horas del 4 de diciembre de 2020 para continuar con el conocimiento del recurso de apelación presentado.

Ahora bien, el otrora Registro de la Propiedad Industrial también rechazó el signo solicitado por su similitud con la marca  registro 151961, que distingue en clase 12: vehículos de locomoción terrestre y aérea excepto: automóviles, automóviles para pasajeros, casas rodantes (autocaravanas), vehículos utilitarios deportivos (SUV), partes y accesorios para automóviles, tractores. Por lo que procede cotejar el signo solicitado




y el signo registrado , los cuales, a criterio de este Tribunal presentan similitud gráfica, fonética e ideológica en su parte denominativa sin que existan otros elementos de peso que permitan al consumidor diferenciarlos en el mercado, por lo que corresponde analizar la lista de productos para determinar su posible coexistencia registral.




La marca solicitada  pretende distinguir en clase 12: placas con número de teléfono para estacionamiento de automóviles, automóviles, partes y accesorios para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), carros para pasajeros, vehículos utilitarios deportivos (SUV), carros eléctricos, neumáticos para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), amortiguadores para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), sistemas de freno para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos

(SUV), motores para **vehículos terrestres** y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), transmisiones para **vehículos terrestres** y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), cojinetes para **vehículos terrestres** y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV).

Por su parte, la marca registrada  distingue en clase 12: **vehículos de locomoción terrestre** y aérea excepto: automóviles, automóviles para pasajeros, casas rodantes (autocaravanas), vehículos utilitarios deportivos (SUV), partes y accesorios para automóviles, tractores.

De la comparación de la lista de productos se observa que las marcas coinciden únicamente en lo que se refiere a **vehículos terrestres** y **vehículos de locomoción terrestre**, excepto los automóviles en el caso de la marca registrada; esto sumado a la manifestación de los apoderados de la empresa titular de la marca registrada, permite que los signos coexistan registralmente, por lo que se acoge el recurso de apelación parcialmente y se elimina de la lista de productos de la marca solicitada lo referente a **vehículos terrestres**, para evitar algún tipo de confusión para el consumidor en el mercado; lo anterior conforme lo indica el artículo 18 párrafo segundo de la Ley de marcas.

Consecuencia de la consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina mencionada, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, contra la resolución de las 11:06:05 horas del 2 de junio de 2020, la cual en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de

registro de la marca  para distinguir en clase 12: placas con número de teléfono para estacionamiento de automóviles, automóviles, partes y accesorios para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), carros para pasajeros, vehículos utilitarios deportivos (SUV), carros eléctricos, neumáticos para automóviles y/o vehículos

utilitarios deportivos (SUV), amortiguadores para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), sistemas de freno para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), motores para vehículos utilitarios deportivos (SUV), transmisiones para vehículos utilitarios deportivos (SUV), cojinetes para vehículos utilitarios deportivos (SUV), si otro motivo ajeno a lo analizado en este expediente no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, contra la resolución de las 11:06:05 horas del 2 de junio de 2020, la cual en este acto **se revoca parcialmente** para que se continúe con el trámite de registro de la marca



para distinguir en clase 12: placas con número de teléfono para estacionamiento de automóviles, automóviles, partes y accesorios para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), carros para pasajeros, vehículos utilitarios deportivos (SUV), carros eléctricos, neumáticos para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), amortiguadores para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), sistemas de freno para automóviles y/o vehículos utilitarios deportivos (SUV), motores para vehículos utilitarios deportivos (SUV), transmisiones para vehículos utilitarios deportivos (SUV), cojinetes para vehículos utilitarios deportivos (SUV), si otro motivo ajeno a lo analizado en este expediente no lo impidiera. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33