

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0316-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



HYUNDAI MOTOR COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1131)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS


VOTO 0666-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas veintitrés minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, 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, a las 11:27:24 horas del 25 de mayo del 2020.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO La licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, 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 en clase 3: crema para las manos, difusores con varillas ; difusores aromáticos; mechas que emanan fragancia

para aromatizar aposentos; aromatizantes para propósitos domésticos; pulidores para automóviles; cera pulidora de carnauba para uso en automóviles; cera para automóviles, cera de carnauba para automóviles; desengrasantes para carros, aromas para uso en automóviles; productos para afilar para automóviles; cosméticos y perfumes.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:27:24 horas del 25 de mayo del 2020, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: denegar la marca solicitada para inscripción”*

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que no está de acuerdo en que la marca sea rechazada, y a efecto de alejar completamente las posibilidades de confusión presuntamente señaladas por la señora registradora, en este mismo acto se limita la lista de productos excluyendo expresamente los productos de uso cosmético o doméstico.

Con la limitación realizada no se presenta confusión alguna con las marcas registradas, ya que los productos pretendidos por la marca solicitada están dirigidos de manera expresa a vehículos o productos relacionados con estos.

Por lo tanto, la marca solicitada, aun cuando se encuentra en la clase 3, se ha restringido la lista de productos, que se comercializan de forma distinta y no van a causar confusión al consumidor.

Al restringir la lista de productos, como lo ha hecho en las presentes diligencias, se puede comprobar que los cosméticos y productos de uso doméstico han quedado expresamente excluidos de la marca que se solicita, por lo que el nombre comercial citado por la Oficina

de Registro de Marcas ya no tiene ninguna relevancia para el presente caso.

Que el análisis en conjunto de las marcas determina que no existe identidad gráfica capaz de crear confusión en el consumidor.

Solicita revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite de inscripción.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

- 1- “**GENESIS**” propiedad de **L’OREAL.**, bajo el registro número 69863, inscrita el 28 de abril de 1989 y vence el 28 de abril de 2029, en clase 3 para proteger: lociones para el cuidado y embellecimiento de la piel.



- 2- “**Genesis**” propiedad de **EMPRESA COMERCIAL COGUSA S.A.**, bajo el registro número 212094, inscrita el 26 de agosto de 2011 para proteger: un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de ropa, zapatos, artículos de gimnasia y deporte, así como salveques, artículos de hogar, productos cosméticos, productos de limpieza y sala de belleza. Ubicado en San José, Zapote, frente a la plaza del Colegio de Abogados.

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: Que 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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.* 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...

En el presente caso la parte denominativa de los signos enfrentados resultan idénticas por lo que se presenta la primera causal de la prohibición citada en los incisos a) y d), signos idénticos, por lo que corresponde en este caso realizar el cotejo de los productos que distinguen, ya que ese es el agravio principal del recurrente ya que al limitar la lista original de productos que distingue su marca insiste en la inexistencia de riesgo de confusión para el consumidor.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO CLASE 3



Difusores con varillas; difusores aromáticos; mechas que emanan fragancias para aromatizar aposentos; aromatizantes; pulidores para automóviles; cera para automóviles; cera de carnauba para automóviles; desengrasantes para carros, aromas para uso en automóviles; productos para afilar para automóviles, todos los productos mencionados anteriormente exclusivamente para o relacionados con automóviles, excluyendo expresamente los productos de uso cosmético o doméstico.

SIGNOS REGISTRADOS

GENESIS



Productos o servicios protegidos:

Lociones para el cuidado y embellecimiento de la piel.

Un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de ropa, zapatos, artículos de gimnasia y deporte, así como salveques, artículos de hogar, productos cosméticos, productos de limpieza y sala de belleza.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada (*Difusores con varillas; difusores aromáticos; mechas que emanan fragancias para aromatizar aposentos; aromatizantes; pulidores para automóviles; cera para automóviles; cera de carnauba para automóviles; desengrasantes para carros, aromas*

para uso en automóviles; productos para afilar para automóviles, todos los productos mencionados anteriormente exclusivamente para o relacionados con automóviles, excluyendo expresamente los productos de uso cosmético o doméstico) no se encuentra relacionada con la lista de productos o el giro comercial de los signos registrados (*Lociones para el cuidado y embellecimiento de la piel/venta de todo tipo de ropa, zapatos, artículos de gimnasia y deporte, así como salveques, artículos de hogar, productos cosméticos, productos de limpieza y sala de belleza.*)

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza y finalidad de los productos.

La naturaleza de los productos enfrentados no es similar ya que los productos protegidos por la marca solicitada están dirigidos específicamente a vehículos, mientras que los registrados son para el cuidado personal y artículos para el hogar.

No existe una conexión competitiva entre los productos ya que los productos para el aseo o limpieza de vehículos no son intercambiables con los productos para el aseo personal, no puede ninguno de los productos registrados sustituirse por los solicitados.

Tampoco se puede decir que sean productos complementarios, ya que ninguna persona utiliza artículo para la limpieza de un vehículo junto con productos para aseo personal o para el hogar.

Como se expresó la similitud de los productos y servicios es una condición para declarar la existencia de riesgo de confusión. Puesto que en el presente caso los productos son claramente diferentes, no puede existir riesgo de confusión.

Por el principio de especialidad desarrollado, al ser los productos distintos las marcas son distintas, y no se producirá confusión en los consumidores. No se producirá confusión directa, no puede un consumidor ser inducido a comprar un producto de los solicitados pensando que está adquiriendo un producto de los registrados, tampoco se puede dar confusión indirecta, que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, dada la diferencia tan marcada de los mismos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y d) del artículo 8 de la ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:27:24 horas del 25 de mayo del 2020, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca



, que protege en clase 3: Difusores con varillas; difusores aromáticos; mechas que emanan fragancias para aromatizar aposentos; aromatizantes; pulidores para automóviles; cera para automóviles; cera de carnauba para automóviles; desengrasantes para carros, aromas para uso en automóviles; productos para afilar para automóviles, todos los productos mencionados anteriormente exclusivamente para o relacionados con automóviles, excluyendo expresamente los productos de uso cosmético o doméstico, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:27:24 horas del 25 de mayo del 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca



, que protege en clase 3: Difusores con varillas; difusores aromáticos; mechas que emanan fragancias para aromatizar aposentos; aromatizantes; pulidores para automóviles; cera para automóviles; cera de carnauba para automóviles; desengrasantes para carros, aromas para uso en automóviles; productos para afilar para automóviles, todos los productos mencionados anteriormente exclusivamente para o relacionados con automóviles, excluyendo expresamente los productos de uso cosmético o doméstico, sí otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33