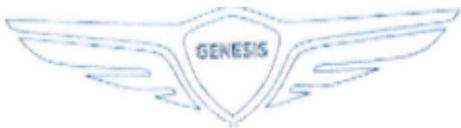

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0354-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



HYUNDAI MOTOR COMPANY., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1134)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0742-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a quince horas con cuatro minutos del trece de noviembre del dos mil veinte.

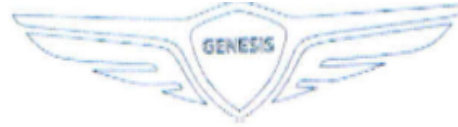
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY.**, sociedad organizada y existente según las leyes de la República de Corea, con domicilio actual en 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seúl, República de Corea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47:21 horas del 28 de mayo del 2020.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de febrero de 2020, la licenciada María Vargas Uribe, abogada, cédula de identidad 107850618, vecina de San José, en su

condición de apoderada especial de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY.**, solicitó




el registro de la marca de fábrica y comercio en clase 07 de nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Colectores de escape para motores; motores de gasolina (excepto para vehículos terrestres); motores de gasolina (excepto para vehículos); actuadores de deslizamiento rotativo para motores (excepto para vehículos terrestres); controladores de golpeo para motores (excepto para vehículos terrestres); controladores para velocidad ralentí para motores (excepto para vehículos terrestres), bombas de alta presión para inyección de combustible; bombas de combustible; compresores (máquinas); mecanismos de control para máquinas, motores o motores de combustión; cables de control para máquinas, motores o motores de combustión; sistema electrónico de frenos (excepto para vehículos terrestres); válvulas (partes de máquinas); carburadores electrónicos, que no sean para vehículos terrestres; filtros de aire para motores de automóviles, módulos de tubos de transferencia de combustible para motores (excepto para vehículos terrestres); amortiguadores de pulsación de combustible para motores (excepto para vehículos terrestres); dispositivos de inyectores de combustible para motores de combustión interna; activadores (partes de máquinas).”

El Registro, por resolución de las 10:31:51 horas del 19 de febrero de 2020, le previene al solicitante las objeciones de fondo contenidas en su solicitud por razones extrínsecas, dada la existencia del signo marcario inscrito  registro 151932, propiedad de la compañía EUROPA MOTOR S.A., en clase 07 internacional, para proteger “generadores eléctricos y bombas de agua”, con lo cual se transgrede el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante ley de Marcas) ante la similitud de las denominaciones y la relación existente entre los productos que se pretenden proteger y comercializar. La parte contesta a folio 10 del expediente mediante escrito del 2 de abril de

2020, y expone sus alegatos de defensa, y dentro de ello, solicita se limite la lista de productos a proteger, excluyendo “Bombas de alta presión para inyección de combustible; bombas de combustible; compensadores”, con el fin de evitar la confusión de las marcas. Pero a su vez, por escrito visible a folio 14 del expediente, el solicitante presenta una reclasificación de los productos haciendo referencia a “*Abridores, abridores eléctricos para botellas*”. Sin embargo, el Registro de instancia, por resolución de las 10:44:06 horas del 8 de mayo de 2020, declara inadmisibles esas solicitudes, ya que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas, la lista de productos se está ampliando lo cual conlleva a un cambio substancial, por ende, improcedente. En ambas solicitudes se paga los veinticinco dólares.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución las 11:47:21 horas del 28 de mayo del 2020, rechazó la inscripción de la marca solicitada por la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, en virtud de determinar que existe posibilidad de que

genere confusión al consumidor con la marca inscrita  registro 151932, en clase 07 internacional, propiedad de la compañía EUROPA MOTOR S.A., dada la afectación con derechos de terceros, con lo cual se transgrede el numeral 8 incisos a) y b) de Ley de Marcas, ante la similitud de los signos y la relación existente entre los productos que se pretenden proteger y comercializar.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, apeló la resolución indicada, manifestando en sus agravios lo siguiente:

1. Que su representada no está de acuerdo en que la marca sea rechazada, ya que a efecto de alejar la posibilidad de confusión señalada por el Registro, limitó la lista de productos a indicar expresamente: “excluyendo bombas de alta presión para inyección de combustible, bombas de combustible, compresores”, sin embargo, para sorpresa de su mandante el Registro no admitió la solicitud de limitación al

considerar que se estaba ampliando la lista de productos, la cual considera es una interpretación inadmisibles.

2. Que la marca "GENESIS" inscrita en la clase 07 internacional, propiedad de su representada está delimitada para "Generadores eléctricos y bombas de agua", por lo que, no es claro que se dicte un rechazo de plano, cuando la marca propuesta por su mandante está clara y expresamente ligada a los automóviles que fabrica, manufactura y vende.
3. Que la marca "GENESIS (DISEÑO)" propiedad de EUROPA MOTOR S.A., comercializa únicamente motocicletas. Tal y como se desprende de la declaración jurada que se adjunta.
4. Agrega, que el público consumidor no será confundido o engañado respecto de la marca que solicita su mandante y la que se encuentra inscrita, ya que esta última está dirigida a motocicletas.
5. Que los productos que pretende proteger la marca solicitada con la restricción de productos que se realizó, respecto a los que protege la marca inscrita no coinciden en absoluto, debido a la expresa restricción que se realizó, por lo que, no puede afirmarse que existirá confusión entre el público consumidor, ya que dicha restricción determina aún más el campo comercial en donde se va a desarrollar, siendo que sus canales de comercialización son totalmente distintos.
6. Por las razones indicadas solicita se revoque la resolución y se continúe el trámite de inscripción de la marca propuesta por su mandante "GENESIS (DISEÑO)", con la lista de productos que restringió, a efectos de que la misma sea inscrita.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 20 de abril de 2025,

la marca de comercio



registro 151932, propiedad de la compañía

EUROPA MOTOR S.A., para proteger y distinguir en clase 07 internacional:
“Generadores eléctricos y bombas de agua”. (folio 6 del legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de comercio a folio 6 del expediente principal.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la empresa y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, tanto el propuesto como el inscrito, ya que según la resolución que se apela, el solicitado incurre en la violación del artículo 8 de la Ley de Marcas y el artículo 24 de su Reglamento. Bajo ese escenario se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado es o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y, además, el riesgo que se podría presentar, en el sentido de que el consumidor llegue a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado. Asimismo, determinar, si con la limitación de productos que hizo el apelante a folio 10 del expediente, la marca solicitada podría acceder a la publicidad registral con aplicación del principio de especialidad.

De los artículos citados se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos, que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto, con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico. El objetivo fundamental del sistema marcario

es, a saber:

“...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...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Es así como, en el caso que nos ocupa, se procederá a realizar el análisis con relación al signo propuesto y la limitación realizada a los productos en clase 7 internacional y la marca que se encuentra inscrita, de la siguiente manera:


Signo		
Registro	Solicitada	Registrada
Marca	Fábrica y comercio	Comercio
No.	-----	151932
Protección y Distinción	“Colectores de escape para motores; motores de gasolina (excepto para vehículos terrestres); motores de gasolina (excepto para vehículos); actuadores de deslizamiento rotativo para motores (excepto para vehículos terrestres); controladores de golpeo para motores (excepto para vehículos terrestres); controladores para velocidad ralentí para motores (excepto	“Generadores eléctricos y bombas de agua”.

	<p>para vehículos terrestres), mecanismos de control para máquinas, motores o motores de combustión; cables de control para máquinas, motores o motores de combustión; sistema electrónico de frenos (excepto para vehículos terrestres); válvulas (partes de máquinas); carburadores electrónicos, que no sean para vehículos terrestres; filtros de aire para motores de automóviles, módulos de tubos de transferencia de combustible para motores (excepto para vehículos terrestres); amortiguadores de pulsación de combustible para motores (excepto para vehículos terrestres); dispositivos de inyectores de combustible para motores de combustión interna; activadores (partes de máquinas)”</p>	
<i>Clase</i>	7	7
<i>Titular</i>	HYUNDAI MOTOR COMPANY	EUROPA MOTOR S.A.

Por lo antes citado desde un punto de vista gráfico, se determina que la marca solicitada



bajo la modalidad de un signo mixto (frase y diseño), que emplea la palabra “**GENESIS**” dentro de un esbozo con figura de alas, todo ello en tonalidad

gris, y la inscrita  que es de carácter denominativo (frase), bajo la expresión “**GENESIS**” la cual emplea en su grafía la letra “G” en colores rojo, blanco y azul y sus otras letras en tonalidad gris. Sin embargo, bajo una visión en conjunto lo representativo de ambos signos es el empleo de la frase empleada “**GENESIS**” siendo este elemento o factor común que hace que los signos sean semejantes y susceptibles de inducir a error o confusión al consumidor con un respectivo origen empresarial.

Aunado a lo anterior es importante destacar que, pese a que el signo propuesto cuenta con un diseño dentro de su conformación, el presente esbozo o trazado no le proporciona el grado o aptitud necesaria para que estos se distingan entre sí, siendo su denominación o factor común la que prevalece y de esa manera será percibido por el consumidor para identificarlos en el mercado, en consecuencia, la carga diferencial como se indicó líneas atrás no es suficiente.

Desde el punto de vista fonético, es claro que al compartir las expresiones tal semejanza en su conformación gramatical “**GENESIS**”, hace que su pronunciación sea idéntica, por lo que, ello puede inducir a que el consumidor relacione las marcas como si fuesen provenientes de un mismo origen empresarial.

Y desde el punto ideológico encontramos que al compartir las expresiones tal semejanza en su conformación gramatical “**GENESIS**”, están evocando la misma idea o concepto en la mente del consumidor. El concepto “**GENESIS**” dado por la real academia española, nos refiere a: “Del lat. genēsis, y este del gr. γένεσις génesis. 1.f. Origen o principio de algo. 2.f. Serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado.”; en este sentido, ante tal identidad en sus tres diferentes ámbitos (gráfico, fonético e ideológico) los signos se percibirán de la misma manera, no siendo posible en este escenario “cotejo

de signos”, su coexistencia registral.

Recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Pero, aunque los signos cotejados sean iguales o similares, existe la posibilidad que el solicitado acceda a su registración, si los productos o servicios que pretende proteger sean totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles y esto por aplicación del principio de especialidad.

Ahora bien, en lo que se refiere a los productos a proteger, y analizada la lista a la que se refieren las marcas en cotejo y aceptada por este Tribunal la limitación de productos que hizo el solicitante a folio 10 del expediente, ya que no riñe con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas, concretamente en lo que se refiere a: “*Bombas de alta presión para inyección de combustible, bombas de combustible, compresores*”, este Tribunal a diferencia de lo que dispuso el Registro de instancia, determina que con esa limitación, las marcas pueden coexistir en el mercado, ya que refieren a productos diferentes, sea, se concentran a la actividad propia de motores (con la excepción de motores terrestres) y partes o repuestos relacionados con éstos; en tanto los que protege y comercializa la marca inscrita, corresponden específicamente a: “Generadores eléctricos y bombas de agua”, los cuales dentro de su contexto general difieren entre sí con los protegidos por la marca pedida.

De ello se colige, que, si bien las marcas son semejantes en su denominación, los productos que se pretenden proteger y comercializar son diferentes, y en igual sentido los canales de distribución y comercialización, lo que hace posible su coexistencia registral, ya que el consumidor los puede identificar fácilmente en el comercio, sin creer o considerar que son de un mismo origen empresarial. Lo anterior de conformidad con la aplicación del principio de especialidad que regula la Ley de Marcas en su artículo 89.

Al efectuar el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa, que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, no le son aplicables los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a la clase 7 internacional, pues los productos difieren entre sí y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que se genere riesgo de confusión para el consumidor.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara CON LUGAR el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:47:21 horas del 28 de mayo del 2020, para que se revoque la resolución y se continúe con el trámite de la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 07 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:47:21 horas del 28 de mayo del 2020, la cual se revoca, para que continúe con el trámite de su solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio en clase 07 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33