
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0076-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS**



HYUNDAI MOTOR COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1183)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0136-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, 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, Sheocho-gu, Seúl, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:05:25 horas del 26 de mayo de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María Vargas Uribe, abogada, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada

especial de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, presentó solicitud de inscripción

de la marca de servicios



en clase 37 internacional.

Por resolución de las 11:59:35 horas del 20 de febrero de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual le previene al solicitante la inadmisibilidad del signo pedido por derechos de terceros, conforme lo dispone el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, (folio 10 y 11 del expediente principal.)

El 21 de abril de 2020, el solicitante contesta las objeciones de fondo y presenta una limitación de la clase 37 internacional, relacionando los servicios con automóviles y/o carros, (folio 25 al 30 del expediente principal.)

Mediante resolución de las 11:05:25 horas del 26 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual 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 el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía HYUNDAI MOTOR COMPANY, apeló lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, no expresó agravios en dicha interposición (folio 42 del expediente principal.)

Por resolución de las 10:29:27 horas del 8 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, admite el recurso de apelación (folio 43 del expediente principal.)

Según documento 21/2020-006683 del 9 de junio de 2020, el licenciado Vargas Valenzuela en representación de la compañía HYUNDAI MOTOR COMPANY, 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 (folio 45 y 46 del expediente principal.)

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.

La licenciada María Vargas Uribe, en representación de la compañía HYUNDAI MOTOR COMPANY, luego de la audiencia conferida por este Tribunal, por resolución de las 13:19 horas del 15 de febrero de 2022, presentó los argumentos de apelación señalando:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual, rechazó la solicitud de inscripción de la marca "GENESIS" en clase 37 internacional, presentada por su mandante, porque se encontraba inscrito el nombre comercial "GENESIS" en clase 37 internacional, propiedad de EUROPA MOTOR S.A., inscrito el 25 de mayo del 2015, sin embargo, actualmente se encuentra cancelado.
2. Su representada no está de acuerdo en la valoración realizada por la Registradora, iniciando por la diferencia entre las clases, ya que, la que se solicita es en clase 37 internacional, en tanto la marca que cita, así como el nombre comercial no coinciden en lo alegado. La marca inscrita está destinada a productos y la de su representada a servicios.
3. Como se comprueba de las copias certificadas que se acompañan, junto con la limitación de la lista de productos evidentemente no existe peligro de confusión entre las marcas, ya que son de distinta naturaleza.
4. Por publicación del 26 de marzo de 2021, se canceló por falta de uso el nombre comercial "GENESIS" registro 243783, por lo que, el rechazo en cuanto a este signo ya ha sido sobradamente superado, y en su lugar se debe continuar con el trámite de inscripción de dicha marca.

5. Los dos antecedentes registrales en los que se basó el rechazo actualmente son irrelevantes para el trámite de inscripción de la marca “GENESIS”, ya que la marca inscrita GENESIS registro 151961 ha sido parcialmente cancelada en su lista de productos, y con relación a la de su representada no antagoniza, y a su vez el nombre comercial GENESIS registro 243783 ha quedado debidamente cancelado, desapareciendo el impedimento registral.

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 registrada 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. (folio 31 del legajo digital de apelación)

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 33 del legajo de apelación).

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. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. 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 Intelectual a las 11:05:25 horas del 26 de mayo de 2020, se observa a folio 31 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 33 del legajo de apelación se encuentra asentada la cancelación

por falta de uso del nombre comercial  registro 243783, 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 no entrará a emitir criterio con respecto al citado signo marcario.

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



por la compañía HYUNDAI MOTOR

COMPANY, pretende distinguir en clase 37 internacional, según la lista limitada: “Servicio de reparación y mantenimiento de automóviles y/o carros de motor; servicios de mantenimiento de automóviles y/o carros, servicios de reparación de averías de automóviles

y/o carros, servicio para suministrar información relacionada a mantenimiento de automóviles y/o carros; servicios de engrase para automóviles y/o carros; servicios de vulcanización de llantas (reparación) de automóviles y/o carros; servicio de reparación de llantas de automóviles y/o carros; servicios de reencauche de llantas de automóviles y/o carros; servicios para suministrar máquinas lavadoras de carros que son operadas mediante monedas; servicios de lavado de carros; servicios de encerado de carros; servicio de tratamiento antioxidantes para automóviles; servicios de limpieza de automóviles y/o carros; servicios de decoración de automóviles; servicios de afinamiento de motores de automóviles y/o carros; servicios de reparación caracterizado por automóviles y/o carros desgastados o dañados parcialmente; servicios de reparación caracterizado por motores de automóviles y/o carros gastados o dañados parcialmente; servicios de instalación personalizada de partes internas de automóviles; servicios de reposición de partes de automóviles; servicios de reparación y mantenimiento de partes de motores de automóviles; servicios de garaje para el mantenimiento y reparación de motores de automóviles y/o carros; servicios de limpieza y lavado de carros; servicios de mantenimiento de automóviles; servicios de reparación o mantenimiento de alarma contra robo de automóviles y/o carros; servicios para proveer información relacionada con la reparación o mantenimiento de automóviles; servicios de reacondicionamiento de automóviles; servicio de reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción y de enfriamiento para motores de carros; servicios de reparación o mantenimiento de llantas para automóviles; servicios de reparación o mantenimiento de aros para automóviles; servicios para suplir reparaciones para automóviles; servicios de mantenimiento de automóviles y/o carros de motor; servicios de asesoría de mantenimiento de automóviles y/o carros, (folio 25 al 30 del expediente principal.)

Por su parte, la marca de comercio inscrita  registro 151961, 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.**

Del cotejo de productos y servicios se observa que las marcas coinciden únicamente en lo que se refiere al empleo del concepto de “vehículos” ya que con relación a la marca inscrita esta establece vehículos de locomoción terrestre, exceptuando “**automóviles**”, y el signo pedido nos refiere al concepto de servicios **para automóviles**. Sin embargo, al considerar las excepciones de la marca inscrita y la limitación de servicios realizada en la marca solicitada, se considera que la actividad mercantil es muy distinta, dado que la marca solicitada lo que pretende es dar servicios de reparación para automóviles, entre otras actividades relacionadas con esa labor o trabajos de mantenimiento vehicular, sea, que no elabora o produce vehículos, partes u accesorios que conlleve a que el consumidor se pueda ver afectado o engañado a la hora de adquirir un producto como los que comercializa la compañía titular de la marca inscrita, por lo que no encuentra este Tribunal motivo alguno para considerar que el consumidor se pueda ver afectado o engañado de existir la marca pedida.

Como resultado de las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar 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, en contra de la resolución emitida a las 11:05:25 horas del 26 de mayo de 2020, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de registro de la marca



en clase 37 internacional, 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 **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 11:05:25 horas del 26 de mayo de 2020, la cual en este acto **se revoca** para que se

continúe con el trámite de registro de la marca  para distinguir en clase 37 internacional: “Servicio de reparación y mantenimiento de automóviles y/o carros de motor; servicios de mantenimiento de automóviles y/o carros, servicios de reparación de averías de automóviles y/o carros, servicio para suministrar información relacionada a mantenimiento de automóviles y/o carros; servicios de engrase para automóviles y/o carros; servicios de vulcanización de llantas (reparación) de automóviles y/o carros; servicio de reparación de llantas de automóviles y/o carros; servicios de reencauche de llantas de automóviles y/o carros; servicios para suministrar máquinas lavadoras de carros que son operadas mediante monedas; servicios de lavado de carros; servicios de encerado de carros; servicio de tratamiento antioxidantes para automóviles; servicios de limpieza de automóviles y/o carros; servicios de decoración de automóviles; servicios de afinamiento de motores de automóviles y/o carros; servicios de reparación caracterizado por automóviles y/o carros desgastados o dañados parcialmente; servicios de reparación caracterizado por motores de automóviles y/o carros gastados o dañados parcialmente; servicios de instalación personalizada de partes internas de automóviles; servicios de reposición de partes de automóviles; servicios de reparación y mantenimiento de partes de motores de automóviles; servicios de garaje para el mantenimiento y reparación de motores de automóviles y/o carros; servicios de limpieza y lavado de carros; servicios de mantenimiento de automóviles; servicios de reparación o mantenimiento de alarma contra robo de automóviles y/o carros; servicios para proveer información relacionada con la reparación o mantenimiento de automóviles; servicios de reacondicionamiento de automóviles; servicio de reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción y de enfriamiento para motores de carros; servicios de reparación o mantenimiento de llantas para automóviles; servicios de reparación o mantenimiento de aros para automóviles; servicios para suplir reparaciones para automóviles; servicios de mantenimiento de automóviles y/o carros de motor; servicios de asesoría de mantenimiento de automóviles y/o carros, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 10:41 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 10:35 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 13/05/2022 02:13 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 10:36 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 03:35 PM
Guadalupe Ortiz Mora

omaf/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