

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0216-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO



HYUNDAI MOTOR COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
3980-2016)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0281-2022

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, domiciliada en 12 Heolleung-ro, Seúl, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:52:29 horas del 5 de abril de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa solicitante, pidió la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en la clase 12 para distinguir automóviles, automóviles para pasajeros, casas rodantes (autocaravanas), vehículos utilitarios deportivos (SUV), partes y accesorios para automóviles, tractores.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por solicitud de la empresa gestionante, procede a declarar el suspenso del trámite en virtud de haberse instado la cancelación por falta de uso de la marca GENESIS (diseño), registro 151961.

La abogada Vargas Uribe solicita al Registro se levante la suspensión, en virtud de que se acogió parcialmente la solicitud de cancelación por falta de uso, en consecuencia, se solicita se continúe con el trámite según corresponda.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar lo solicitado por derechos previos de terceros, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos.

El abogado Vargas Valenzuela planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, señalando:

Conforme la restricción que se hizo de la marca GENESIS, registro 151961, puede haber coexistencia, ya que la propietaria de esa marca, EUROPA MOTOR S.A., expresó que no tenía problema alguno con la marca que solicitó su representada.

El Registro no está aplicando lo ordenado por el Tribunal Registral, quien ha determinado que basta con la restricción que se hizo de la marca GENESIS perfectamente pueden coexistir. En el voto 0377-2021 de la marca GENESIS, en la misma clase 12, esta fue acogida parcialmente y admitida para su inscripción.

El Tribunal Registral ya ha resuelto varios votos de la marca de su representada, permitiendo el registro de la marca GENESIS. Por lo tanto, lo sano y prudente es permitir la inscripción del distintivo solicitado, por ende, continuar con el trámite de la solicitud.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de comercio a nombre de Europa Motor S.A.



, registro 151961, vigente hasta el 20 de abril de 2025, para 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 9 complementado con los folios 21 a 28 del expediente principal y 22 a 25 del legajo de apelación).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. Examinado el expediente, compete a este Tribunal realizar el cotejo de los signos, para que, con dicha técnica, se pueda entender si entre ellos hay posibilidad de confusión o no para el consumidor.

Marca inscrita



Productos

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.

Signo solicitado



Productos

Clase 12: automóviles, automóviles para pasajeros, casas rodantes (autocaravanas), vehículos utilitarios deportivos (SUV), partes y accesorios para automóviles, tractores.

Si bien los signos comparten la palabra GENESIS, en el signo solicitado es un elemento menor en comparación al tamaño del resto del diseño propuesto. La marca inscrita es la propia palabra GENESIS escrita en una grafía especial, mientras que el signo solicitado es la representación de lo que parecieran alas, que es el elemento que sobresale, y como un elemento secundario tenemos a la palabra GENESIS.

Por lo anterior, si bien el elemento literal se pronuncia igual y la palabra GENESIS traerá a la mente del consumidor una misma idea, gráficamente los diseños contrastados son tan diferentes que crean la disimilitud suficiente para que el consumidor pueda diferenciarlos.

Aunado a lo anterior, con la limitación al listado de la marca 151961 que se logró a través del procedimiento de cancelación por falta de uso, se justifica plenamente la aplicación del principio de especialidad, según el cual las diferencias en los productos permite la coexistencia de marcas similares, máxime que cuando un consumidor va a adquirir productos del tipo que distinguen es muy cuidadoso de conocer correctamente cuál es su origen empresarial, ya que la adquisición de automóviles y demás productos de esta naturaleza normalmente implica una erogación económica importante, incluyendo en muchos casos la formalización de un préstamo ante una entidad financiera.

Por las consideraciones dadas, se debe continuar con el trámite de registro, si otro motivo ajeno a lo analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Víctor Vargas Valenzuela representando a HYUNDAI MOTOR COMPANY, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:52:29 horas del 5 de abril de 2022, que se revoca para que se continúe con el trámite del registro solicitado, si otro motivo ajeno a lo analizado no lo impidiera. 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

Carlos José Vargas Jiménez

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/CJVJ

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33