



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0135-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO**



PRSTG ELECTRIC VEHICLES S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10022

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0495-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y tres minutos del dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, cédula de identidad 1-1074-0933, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRSTG ELECTRIC VEHICLES S.R.L.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-876450, domiciliada en San José, 200 norte y 150 este de la empresa Pozuelo, contiguo a Casa Blanca, La Uruca, en contra de la resolución final dictada a las 13:24:19 horas del 14 de enero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de setiembre de 2024, el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición indicada, solicitó el registro de la marca de comercio y servicios



, para proteger y distinguir en **clase 12**: vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, vehículos autocargables, vehículos autónomos, vehículos con ruedas, vehículos de automoción, vehículos doble tracción, vehículos de motor, vehículos accionados eléctricamente, vehículos eléctricos, vehículos de movilidad, vehículos híbridos, vehículos para transporte; en **clase 35**: servicios de venta de vehículos, servicios de publicidad, servicios de mercadeo; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; y en **clase 39**: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 13:24:19 horas del 14 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca



de comercio y servicios , para las clases 12 y 35 internacional, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa PRSTG ELECTRIC VEHICLES S.R.L., apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Los signos deben analizarse en su conjunto como una unidad conceptual, gráfica y fonética, por lo que estos no deben



descomponerse de manera arbitraria para centrarse en el único elemento que tienen en común y dejando de lado los demás elementos que son parte su identidad global.

2. Del cotejo gráfico se determinó que, a pesar de conformarse las marcas por un mismo vocablo, no quiere decir que se presente confusión entre ellas, además la similitud visual que presentan hace que su análisis sea más detallado, considerando el diseño general, la tipografía, los colores y los restantes elementos que componen la identidad visual de estas. De ahí que, la coincidencia en una palabra no es un elemento de peso para sostener que los signos se confunden, más aún si su presentación, diseño, colores, composición difieren completamente y de forma característica, lo cual le permite al consumidor distinguir las marcas de manera clara en el mercado.

3. En cuanto al cotejo fonético, de igual forma debe realizarse considerando el conjunto marcario como un todo (MART-MOVE y SMART-MO-BI-LI-TY), tal como será percibido por el consumidor, y a pesar de que los signos presentan una coincidencia parcial en un vocablo, su estructura sonora hace que fonéticamente estos sean percibidos e individualizados por el consumidor.

4. Respecto al análisis ideológico, al tener claramente definidas las diferencias que presentan las marcas a nivel gráfico y fonético, sus elementos denominativos también presentan una traducción disímil para el consumidor, de ahí que tampoco podría asumirse que el consumidor puede captar el mismo concepto de dos marcas que son distintas en su forma, sonido y estructura.

5. En cuanto a la lista de productos y servicios de las marcas, estas



difieren considerablemente, lo cual les permite a los signos coexistir, y sin dejar de lado la aplicación del principio de especialidad.

6. Aun cuando se reconoce la validez e importancia del principio de independencia registral, el Registro ha concedido otros registros marcas en casos similares, lo que viene a permitir el trámite de inscripción solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra registrada a nombre de SMART CARS S.A., la marca de servicios **SMART MOBILITY**, registro 292630, desde el 3 de diciembre de 2020, vigente hasta el 3 de diciembre de 2030, para proteger servicios de venta de partes y repuestos para automóviles; servicios de venta de vehículos, en clase 35 internacional (folio 5 y 6 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad en este procedimiento.

QUINTO. SOBRE LA FIGURA DE LA INCONGRUENCIA. Analizado el expediente y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual de cumplir con el requisito indispensable de sus



resoluciones finales en cuanto debe pronunciarse sobre lo pedido y lo que haya sido objeto de la presente solicitud, a la luz de lo dispuesto en los numerales 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil:

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario.

Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 704-F-OO de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, indicó sobre el tema:

IV.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda



correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. [...]

La incongruencia de una resolución conlleva a su nulidad, ya que el efecto sobre la solicitante es el de una indefensión.

Así, que lo que haya sido objeto de discusión durante el proceso de solicitud de inscripción de la marca debe ser analizado en la resolución final, debe abarcar todas las cuestiones que le sean necesarias, efectuando un adecuado pronunciamiento, con lo cual se cumple con el principio de congruencia.

Para el caso que nos ocupa, observa este Tribunal luego de ejercer el control de legalidad y análisis del expediente, que dentro del procedimiento de la solicitud como del dictado de la resolución final, se presentan una serie de incongruencias, ya que a folios 12 a 13 del expediente principal, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante el auto de prevención dictado a las 09:38:32 horas del 1 de octubre de 2024, puso en conocimiento del solicitante las objeciones de fondo contenidas en su gestión; inadmisibilidad que fue contemplada conforme el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas, indicándole lo siguiente: “[...] El signo solicitado **MARTMOVE** () pretende proteger servicios similares y relacionados con los que protege la marca registrada, con la cual tiene similitud gráfica, fonética e ideológica. Las marcas se pronuncian se ven y se escriben muy similar. [...]”; sin embargo, en dicho comunicado medio un error al establecer el inciso d) del precitado cuerpo normativo, debido a que dicho contenido difiere de lo analizado en el presente caso, ya que en el estudio de los signos no medió un cotejo con relación a un nombre



comercial, siendo ello una situación que escapa de ser desapercibida debido al control de legalidad que ejerce esta instancia administrativa; ello, debido a que si bien tal situación no generó indefensión al administrado, sigue siendo un error en el estudio y calificación por parte del operador jurídico, que debió ser subsanado en el dictado de la resolución final.

Por otra parte, con relación al dictado de la resolución final realizado por la autoridad registral, también se logra evidenciar que, en el considerando tercero, sobre los “**HECHOS PROBADOS**” párrafo tercero se indicó: “[...] Por ende, la resolución denegatoria es parcial sobre los productos y servicios de la clase 12 y 35 ya que se trata de productos y servicios que se relacionan. **Siendo que para la clase 39 es procedente continuar con el trámite correspondiente ya que la objeción de fondo no recae sobre ella.** [...]. No obstante, en el contenido de la parte dispositiva, no se hace alusión alguna sobre la clase 39 internacional, que sí es acogida; por lo que, tal omisión genera una inconsistencia en el contenido de fondo de la resolución final, al no quedar claro en dicho pronunciamiento la admisión del signo pretendido con relación a esa clase.

Además, a folio 29 del citado pronunciamiento, se indicó dentro del análisis del cotejo gráfico, párrafo segundo lo siguiente: “[...] El componente denominativo (BISTRO) es uno de los elementos preponderantes y que tiene mayor influencia en el consumidor por ser la primera palabra que identifica el consumidor, por lo que generaría un riesgo de confusión a la hora de escoger los productos de la clase 29 internacional, no estamos ante una leve similitud, la marca solicitada se encuentra contenida en el signo registrado y el cotejo



marcario se realiza entre el signo tal y como es solicitado y el signo registrado tal y como fue inscrito y por lo que analizando la marca como un todo la misma no puede obtener protección registral. [...]. De ahí que, dicho contenido deviene en un error por cuanto la marca



objeto de estudio corresponde a la denominación siendo que de esa manera debió ser analizado y consignado en su estudio; por ende, tal situación genera una inconsistencia al no tener relación alguna lo indicado con el presente caso.

De lo anterior, este órgano de alzada logra colegir que ante las incongruencias detectadas en el procedimiento instruido por la instancia administrativa, así como el contenido de fondo de la resolución final, conlleva a una infracción del consagrado principio de congruencia, siendo que la calidad técnica más importante que debe tener toda resolución es poner punto final a una controversia, y que consiste en la vinculación analítica que debe haber entre lo pretendido por la parte y lo decidido por la instancia administrativa en su resolución; por lo que, no existe duda alguna de que la citada omisión implica un quebrantamiento que debió ser observado por el Registro de la Propiedad Intelectual, siendo que conforme a sus competencias debió efectuar un adecuado pronunciamiento abordando cada una de las situaciones acontecidas dentro del procedimiento, así como sobre lo pedido por el solicitante, en apego al sustento legal y reglamentario que le asistía a la presente gestión.

En virtud de lo antes expuesto, y por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 62.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente asunto, para



enderezar los procedimientos corresponde declarar la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:24:19 horas del 14 de enero de 2025, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no se entran a conocer los agravios del recurso de apelación presentado, por cuanto pierden interés debido a la nulidad declarada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Este Tribunal conforme a lo expuesto determina que lo procedente es declarar la nulidad de la resolución final emitida a las 13:24:19 horas del 14 de enero de 2025, para que proceda el Registro de la Propiedad Intelectual a emitir una nueva resolución conforme a derecho y al mérito del contenido de la solicitud.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y citas legales expuestas, se declara la **nulidad** de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:24:19 horas del 14 de enero de 2025. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación y sus agravios, presentado en contra de la citada resolución. 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 que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: OO.42.28

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: OO.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLOS DEL TRA

TNR: OO.35.98