



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0530-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE 
FÁBRICA Y SERVICIOS

CHERY NEW ENERGY AUTOMOVILE CO., LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-6096

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0270-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHERY NEW ENERGY AUTOMOBILE CO., LTD**, con domicilio en N°226 Huajin South Road, High-Tech Development Zone, Wuhu, Anhui Province, China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:20:55 horas del 22 de setiembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de junio de 2025, la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **CHERY NEW ENERGY AUTOMOVILE CO., LTD**, solicitó la inscripción del signo



, como marca de fábrica y servicios para proteger y distinguir, en clase 12 internacional, carros, carros autónomos, carros de pila de combustible, carros híbridos enchufables, carros híbridos de serie, carros eléctricos de pila de combustible, carros eléctricos, y en clase 37, internacional, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, reparación y mantenimiento de vehículos eléctricos, servicio de carga de batería para vehículos eléctricos; reparación de vehículo de motor consistente en la sustitución de baterías para vehículos, alquiler de cargadores de batería portátiles para carros eléctricos; estaciones de servicio vehicular para repostaje y mantenimiento; carga de batería de vehículo, servicios de reparación de averías de vehículo, alquiler de cargadores de batería para escúteres de movilidad eléctrica; instalación a medida de interiores de automóvil, carga de vehículos eléctricos.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 14:20:55 horas del 22 de setiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca



, en clase 12 internacional, por considerar que gráfica y fonéticamente son semejantes a la marca inscrita; además, porque protege productos iguales a los amparados por la marca inscrita **ICAR**, registro 319721, en clase 12 internacional, y van dirigidos al área de vehículos independientemente del tipo que sea, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y



otros signos distintivo (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada María Laura Valverde Cordero, en representación de la empresa **CHERY NEW ENERGY**, apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:



1. La marca solicitada debe ser evaluada en su conjunto, considerando tanto su denominación como sus atributos gráficos distintivos. Se trata de un término de fantasía con una configuración tipográfica singular, lo cual refuerza su carácter distintivo frente a la marca ICAR, también de fantasía, pero claramente diferenciable.

Aunque ambas marcas comparten varias letras, el signo solicitado presenta una tipografía única que contribuye a su diferenciación visual. Por tanto, al observar ambos signos, se constata que estamos ante denominaciones gráficas claramente distintas, perceptibles a simple vista, incluso al compartir la misma clase 12.



2. Fonéticamente, la marca incorpora el diptongo –au–, que modifica sustancialmente su vocalización respecto a la marca ICAR generando una cadena sonora distinta.

3. Resulta procedente la coexistencia pacífica de ambos signos, ya que no existe vinculación directa entre los productos y servicios amparados por cada marca. Los vehículos terrestres de todo tipo protegidos por **ICAR** no son intercambiables ni confundibles con los carros eléctricos, híbridos y autónomos comercializados bajo la marca **CHERY** y su nueva submarca, ni con los servicios especializados de



mantenimiento y carga eléctrica que se pretenden proteger en la clase 37.

4. La marca  no solo se distingue fonética y conceptualmente de **ICAR**, sino que también presenta diferencias gráficas sustanciales que refuerzan su carácter distintivo. El signo solicitado incorpora una tipografía moderna, geométrica y tecnológica, con líneas rectas, ángulos agudos y elementos visuales que evocan dinamismo e innovación. En particular: La palabra se divide en bloques visuales que sugieren un diseño tecnológico. La letra “R” final presenta una forma fluida y continua que armoniza con el estilo general del logotipo. El uso de minúsculas y mayúsculas combinadas, junto con el diseño estilizado, contribuye a una identidad visual única.

En contraste, la marca **ICAR** se presenta en mayúsculas simples, sin elementos gráficos distintivos ni tipografía especial, lo que la convierte en una denominación genérica desde el punto de vista visual.

5.- No solo existen diferencias gráficas evidentes sino también una distancia comercial y conceptual entre ambos signos, lo que elimina cualquier posibilidad de confusión o asociación indebida en el mercado costarricense.

6.- En cuanto a los canales de comercialización, su representada cuenta con centros de distribución exclusivos para sus automóviles y los de sus empresas relacionadas a través de Coricar, agencia oficial de la marca Chery para Costa Rica, con sus sucursales en Curridabat, Uruca, Heredia, Lindora, Sabana, City Mall, Cartago, Liberia, San Carlos. Por tanto, esta estructura comercial especializada refuerza la diferenciación en los canales de comercialización lo que elimina



cualquier posibilidad de confusión con la marca ICAR, cuyo uso en el mercado costarricense no ha sido evidenciado ni vinculado a una red de distribución similar.

No existe riesgo de confusión, asociación empresarial ni afectación a los intereses de la sociedad titular de **ICAR**, lo que hace procedente la coexistencia registral de ambos signos, razón por la cual se solicita se



conceda el edicto de la marca conforme fue solicitado, y se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por el trámite dado al presente expediente y por la forma en que se resuelve, no se encuentran hechos con este carácter, que puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución.

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

CUARTO. 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 ha 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-00 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, por cuanto el efecto sobre la solicitante es el de una indefensión. Así, lo que haya



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

Observa este Tribunal, luego de ejercer el control de legalidad y análisis del expediente, que la apelante solicitó la inscripción de la

marca de fábrica y servicios , para proteger distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 12 y 37 internacional; sin embargo, en el considerando quinto, apartado II de la resolución final, en cuanto al análisis del signo solicitado y el inscrito **ICAR**, el Registro de la Propiedad Intelectual hizo alusión a las clases mencionadas (folios 31 a 33 del expediente principal), pero limitó su pronunciamiento exclusivamente a la clase 12, cuando manifiesta “Por lo anterior expuesto y siendo que todos los signos protegen productos dirigidos a áreas comerciales iguales y relacionadas del ámbito de vehículos en clase 12, van de la mano en el mercado, coinciden en los canales comerciales, pueden ser asociados empresarialmente, presentando un alto grado de similitud entre los productos que protegen”, y en la parte dispositiva de la resolución venida en alzada resolvió “I) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para clase 12.”

Considera este Tribunal que omitir pronunciamiento respecto a la restante clase, no se puede interpretar como una denegatoria tácita, puesto que de conformidad con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 28.1 del Código Procesal Civil “las resoluciones deberán ser



fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.”

Debido a lo anterior, se violenta el principio de congruencia, por cuanto la cualidad técnica más importante que debe tener una resolución que ponga final, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre lo pretendido por la parte y lo decidido en la resolución; por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos y sobre las pretensiones y defensas opuestas, a la luz de la normativa y jurisprudencia citada.

Así las cosas, este Tribunal debe declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, porque el *a quo* omitió referirse a la clase 37 internacional, al denegar la solicitud de inscripción de la marca de

fábrica y servicios



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, con el fin de enderezar los procedimientos, corresponde declarar la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:20:55 horas del 22 de setiembre de 2025, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer los agravios presentados



con el recurso de apelación, por cuanto pierden interés debido a la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:20:55 horas del 22 de setiembre 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 lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA

TE: Nulidad

TG: Fallo del TRA

TNR: 00.35.87

NULIDAD

TG: Efectos de fallo del TRA

TNR: 00.35.98