RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0337-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

HYUNDAI MOTOR COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1180)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0753-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con doce minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado 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 según las leyes de la República de Corea, con domicilio actual en 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seúl, República de Corea, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:08 horas del 28 de mayo del 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de febrero de 2020, la

licenciada María Vargas Uribe, abogada, cédula de identidad 1-785-618, 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 28 de nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: "*Vehículos modelos a escala, controlados por radio; vehículos modelos a escala de control remoto; carros de juguete; juguetes diseñados para ser unidos a asientos de carro; carros eléctricos de juguete para montar y ser usados para niños e infantes; bolas de golf; bolas para la práctica de golf; marcadores para bolas de golf; tees usados en la práctica del golf; guantes usados en la práctica del golf; bolsas de golf con o sin ruedas; soportes para bolsas usadas en la práctica del golf; abastecedores automáticos de bolas de golf; contadores de golpes usados en la práctica del golf; fundas (revestimientos) para palos de golf; herramientas arreglapiques (accesorios de golf); revestimientos (cubiertas) de cabeza ajustadas para palos de golf; carritos para bolsas de golf; carretillas para bolsas de golf; marcadores para bolas de golf; retornadores de bolas de golf; suministradores de bolas de golf; bolsas para palos de golf; revestimientos (cobertores) para palos de golf, sujetadores de palos de golf; cabezas para palos de golf; mangos (astas) para palos de golf; palos de golf; impulsores usados en la práctica del golf; banderas usadas en la práctica del golf; redes para utilizar en la práctica de golf; redes usadas en la práctica del golf; impulsadores (palos de golf) usados en la práctica del golf; aparatos de alineamiento usados en la práctica de golf; aparatos de entrenamiento para la práctica de golf; alfombras de ubicación usadas en la práctica de golf; aparatos para alineamiento de oscilación usados en la práctica del golf; analizador de la oscilación en la práctica de golf; ejercitador de oscilación usados en la práctica de golf; etiquetadoras usadas en la práctica de golf; bolsas para llevar el tee que son usados en la práctica de golf; aparatos usados para la reparación de arreglapiques; soportes adaptados especialmente para sostener palos de golf;*

bolsas con carretillos especialmente diseñados para equipo de golf; alfombras para la práctica de golf (artículos de golf); correas para bolsos de golf; cobertores ajustados para bolsas de golf; recuperadores de bolsas de golf; palos de golf denominados iron; banderas usadas en la práctica de golf (artículos deportivos); equipo para la práctica de golf; cintas de agarre para palos de golf; cubiertas protectoras especialmente adaptadas para palos de golf; cubiertas moldeadas para palos de golf; carretillas, motorizadas, usadas en la práctica del golf; carretillas, no motorizadas para la práctica del golf, carros a escala, triciclos para niños (artículos para jugar); vehículos a escala para niños; juguetes (artículos para jugar); patinetas (scooters) para juguetes, muñecas; juguetes, todos los productos antes mencionados relacionados con la venta o promoción de automóviles y/o vehículos producidos en masa.", lista que fue así limitada según escrito de la solicitante presentado el 16 de abril de 2020.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución las 10:29:08 horas del 28 de mayo del 2020, rechazó la inscripción de la marca solicitada por la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, señalando que existe posibilidad de que genere confusión al consumidor con la marca inscrita GENESIS registro **79156**, en clase 28 internacional, propiedad de la compañía SEGA GAMES CO., LTD., dada la afectación por 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, además del término génesis puede inducir a pensar que hay conexión comercial entre las empresas titulares.

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 a efecto de alejar la posibilidad de confusión señalada por el Registro, limitó la lista de productos al agregar que “todos los productos antes mencionados relacionados con la venta o promoción de automóviles y/o vehículos producidos en masa.” Sin embargo, para sorpresa de su mandante el Registro no consideró suficiente esta limitación para que ambas marcas puedan coexistir en el mercado.
2. Que la marca "GENESIS" inscrita en la clase 28 internacional, está delimitada para "máquinas de juego de video, programas de computadoras para tales máquinas de juegos, aditamentos para las máquinas de juego de video", mientras que la solicitada está ligada a los automóviles fabricados y comercializados por **HYUNDAI MOTOR COMPANY**.
3. Agrega, que la marca "GENESIS" de **SEGA GAMES CO. LTD.** siempre se ha comercializado destacando la marca junto con su fabricante, es decir "SEGA", tal y como se puede consultar en internet, de ahí que los consumidores no las puedan confundir, pues además está dirigida a un consumidor específico, aficionados a video juegos.
4. Que los productos que pretende proteger la marca solicitada con respecto a los que protege la marca inscrita no coinciden en absoluto, por lo que no puede afirmarse que existirá confusión entre el público consumidor porque sus productos son totalmente diferentes.
5. Agrega que sus canales de comercialización son totalmente distintos y no van a provocar confusión. Un consumidor entendido inmediatamente realiza la asociación de Sega con videojuegos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único 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 hasta el 09 de abril de 2022, la marca de fábrica GENESIS, registro 79156, propiedad de la compañía **SEGA GAMES CO., LTD,** para proteger y distinguir en clase 28 internacional: "máquinas de juego de video, programas de computadoras para tales máquinas de juegos, aditamentos para las máquinas de juegos de video". (folios 3 y 4 del expediente principal)

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 3 del expediente principal.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. Vistos los agravios expresados por el apoderado especial de la empresa apelante, se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos, inscrito y solicitado, en el mercado es o no susceptible de causar confusión a los posibles consumidores, 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; para esto se debe necesariamente hacer un cotejo de ambos signos distintivos conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de marcas y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002.

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, pues el objetivo fundamental del sistema marcario, de conformidad con el artículo 1 de la ley de cita es:

> *…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…*

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 28 internacional, y la marca que se encuentra inscrita:

Marca de Comercio Registrada	GENESIS Registro: **79156**	***TITULAR:*** **SEGA GAMES CO., LTD.**
“máquinas de juego de video, programas de computadora para tales máquinas de juegos, aditamentos para las máquinas de juegos de video.”		
Marca de Fábrica y Comercio Solicitada	GENESIS	***TITULAR:*** **HYUNDAI MOTOR COMPANY**
“Vehículos modelos a escala, controlados por radio; vehículos modelos a escala de control remoto; carros de juguete; juguetes diseñados para ser unidos a asientos de carro; carros eléctricos de juguete para montar y ser usados para niños e infantes; bolas de golf; bolas para la práctica de golf; marcadores para		

bolas de golf; tees usados en la práctica del golf; guantes usados en la práctica del golf; bolsas de golf con o sin ruedas; soportes para bolsas usadas en la práctica del golf; abastecedores automáticos de bolas de golf; contadores de golpes usados en la práctica del golf; fundas (revestimientos) para palos de golf; herramientas arreglapiques (accesorios de golf); revestimientos (cubiertas) de cabeza ajustadas para palos de golf; carritos para bolsas de golf; carretillas para bolsas de golf; marcadores para bolas de golf; retornadores de bolas de golf; suministradores de bolas de golf; bolsas para palos de golf; revestimientos (cobertores) para palos de golf, sujetadores de palos de golf; cabezas para palos de golf; mangos (astas) para palos de golf; palos de golf; impulsores usados en la práctica del golf; banderas usadas en la práctica del golf; redes para utilizar en la práctica de golf; redes usadas en la práctica del golf; impulsadores (palos de golf) usados en la práctica del golf; aparatos de alineamiento usados en la práctica de golf; aparatos de entrenamiento para la práctica de golf; alfombras de ubicación usadas en la práctica de golf; aparatos para alineamiento de oscilación usados en la práctica del golf; analizador de la oscilación en la práctica de golf; ejercitador de oscilación usados en la práctica de golf; etiquetadoras usadas en la práctica de golf; bolsas para llevar el tee que son usados en la práctica de golf; aparatos usados para la reparación de arreglapiques; soportes adaptados especialmente para sostener palos de golf; bolsas con carretillos especialmente diseñados para equipo de golf; alfombras para la práctica de golf (artículos de golf); correas para bolsos de golf; cobertores ajustados para bolsas de golf; recuperadores de bolsas de golf; palos de golf denominados iron; banderas usadas en la práctica de golf (artículos deportivos); equipo para la práctica de golf; cintas de agarre para palos de golf; cubiertas protectoras especialmente adaptadas para palos de golf; cubiertas moldeadas para palos de golf; carretillas, motorizadas, usadas en la práctica del golf; carretillas, no motorizadas para la

práctica del golf, carros a escala, triciclos para niños (artículos para jugar); vehículos a escala para niños; juguetes (artículos para jugar); patinetas (scooters) para juguetes, muñecas; juguetes, todos los productos antes mencionados relacionados con la venta o promoción de automóviles y/o vehículos producidos en masa.”

Desde el punto de vista gráfico, se determina que la marca solicitada es un signo mixto que emplea la palabra “**GENESIS**” dentro de un esbozo con forma de alas, todo ello en tonalidad gris, y la inscrita GENESIS, que es denominativa, contiene la expresión “**GENESIS**” en la cual emplea una grafía particular. 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 el que hace que los signos sean semejantes.

Aunado a lo anterior es importante destacar que, pese a que el signo propuesto cuenta con un elemento figurativo dentro de su conformación, este trazado no le proporciona el grado o aptitud necesaria para distinguirlo del signo inscrito, siendo que su denominación se convierte en el factor común que prevalece entre ambos, y de esa manera será percibido por el consumidor para identificarlos en el mercado.

Desde el punto de vista fonético, es claro que al compartir ambas marcas la expresión “**GENESIS**”, su pronunciación es idéntica, e igual situación se produce desde el análisis ideológico, pues también evocan la misma idea o concepto en la mente del consumidor. Obsérvese, que el concepto “**GENESIS**” dado por la real academia española, nos refiere a: “Del lat. genĕsis, 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.

Ahora bien, cuando los signos son totalmente diferentes, no se incluye dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que las marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione, pero si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellas, como en el caso de marras, es necesario continuar con el análisis para verificar la posible aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los productos a proteger deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar con los productos protegidos por el signo registrado. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles.

En lo que se refiere a los productos a proteger, y analizada la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, a diferencia de lo que dispuso el Registro de instancia, este Tribunal determina que son productos diferentes y que no se relacionan entre sí, por cuanto, están dirigidos a consumidores cuyos sectores pertinentes son muy específicos y disímiles, por lo que no hay posibilidad de confusión, a modo de ejemplo, una persona que quiera un juego electrónico no va a ir a buscar un carro a escala o artículos para golf, por lo que se evidencia que los canales de distribución y comercialización son distintos, y si bien es cierto pueden encontrarse eventualmente en una juguetería, estos se encuentran ubicados en sectores diferentes de esta.

De ello se colige, que, si bien las marcas son semejantes, los productos que se pretenden proteger y comercializar son diferentes, y en igual sentido los canales de distribución y comercialización, lo que en aplicación del principio de especialidad hace posible su coexistencia registral, ya que el consumidor los puede identificar

fácilmente en el comercio, sin creer o considerar que provienen de un mismo origen empresarial.

Así, al efectuar el estudio de los agravios de la empresa apelante y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que lleva razón la apelante por cuanto no le son aplicables los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de marcas, pues los productos difieren entre sí lo que le permite coexistir pacíficamente en el mercado con el signo previamente inscrito, sin que se genere riesgo de confusión o asociación empresarial para el consumidor.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, se debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:08 horas del 28 de mayo del 2020, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 28 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 la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:08 horas del 28 de mayo del 2020, la que se revoca, para que continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 28 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