

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0498-TRA-PI**



**Solicitud de registro como marca del signo**

**Hyundai Motor Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 3980-2016)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO 0119-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del dos de marzo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa Hyundai Motor Company, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Corea, domiciliada en 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seúl, República de Corea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:10:16 horas del 22 de agosto de 2016.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** El 27 de abril de 2016, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Hyundai Motor Company, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



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

**SEGUNDO.** Por resolución de las 11:10:16 horas del 22 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca, al amparo del artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** El 6 de setiembre de 2016 la licenciada Vargas Uribe en su representación dicha planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido acogida la apelación ante este Tribunal por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:35:08 horas del 12 de setiembre de 2016.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

**Redacta la juez Ortiz Mora; y**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Industrial 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 de la nomenclatura internacional vehículos de locomoción terrestre y aérea (folios 11 y 12 expediente principal).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que en el comercio con la marca inscrita solo se venden motocicletas, diferente a vehículos; que sus diseños hacen diferencia; y que en esta etapa del procedimiento lo que procede es ordenar la publicación de edictos para saber si verdaderamente hay alguien interesado en oponerse; y que intrínsecamente el signo es registrable.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
Productos	Productos

Clase 12: vehículos de locomoción terrestre y aérea	Clase 12: automóviles, automóviles para pasajeros, casas rodantes (autocaravanas), vehículos utilitarios deportivos (SUV), partes y accesorios para automóviles, tractores
---	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Bajo este entendimiento, las marcas son similares en grado de identidad, ya que ambas conllevan en su denominación el término “**GENESIS**”. El diseño propuesto por la solicitante no configura un elemento determinante para que la marca solicitada, pueda diferenciarse e individualizarse en el mercado. Lo anterior aunado a la relación existente entre los productos que protegen, hace que la marca propuesta no pueda coexistir con la inscrita. Dentro de la calificación que debe de realizar el registrador, no solo debe abarcar la identidad o similitud de los signos para acoger o no la inscripción del signo solicitado, sino también, lo referente a los productos o servicios que protegen, teniendo en cuenta incluso el principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Este principio “determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”. (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293**).

En tal sentido, en el caso que se analiza, tampoco se puede aplicar este principio, porque los productos que intenta proteger la solicitante con la marca pedida, resultan estar relacionados con los productos de la marca inscrita.

Es argumento de la apelante el hecho de que en el comercio la marca inscrita solo se utiliza para comercializar motocicletas, lo cual hace que sea de aplicación el principio de especialidad. Sin embargo, tal razonamiento no es de recibo, ya que el cotejo se realiza de acuerdo al marco de calificación registral, que se compone entre otros, de lo pedido y de la información que consta inscrita en el Registro, siendo que se ha constatado por parte del registrador que no solo existe similitud entre los signos, sino también que ambos protegen los mismos productos. La citada Ley de Marcas indica, la posibilidad de solicitar la cancelación parcial del registro de una marca como defensa, cuando ésta se use en el mercado solamente para una parte de su listado y sea opuesta de oficio ante una solicitud, pero en este caso no se ejerció por parte del apelante ese derecho, por eso es que debe tenerse por válido el listado de productos de la marca inscrita, y ser cotejada tal cual.

Respecto de la diferencia dada por los diseños, tal como se indicó supra, se considera que por estar compuestos ambos signos por el mismo elemento denominativo, y estar dedicados a los mismos productos, no es suficiente el elemento gráfico para poder crear una verdadera diferencia en el mercado, ya que la probabilidad de que el consumidor confunda o asocie el origen empresarial detrás de una y otra es muy alto.

Sobre el agravio manifestado por la apelante en torno a que corresponde en este momento del procedimiento, que a la solicitud se le dé trámite para conocer si hay alguna empresa interesada en oponerse, tampoco es de recibo. El artículo 14 de la Ley de Marcas da fundamento para que de oficio, la administración pueda tutelar signos registrados ante una solicitud que resulte ser similar, como sucede en el presente asunto, por lo que no es dable solicitar que se continúe, ya que detectado el motivo de rechazo ha de procederse de conformidad. El sistema de seguridad jurídico preventivo, permite al Registro de la Propiedad Industrial proteger a priori, signos que se encuentren inscritos y por ende forman parte de la publicidad registral. De este principio no solo se genera la fe pública registral, sino el principio de seguridad jurídica, tanto en protección del titular inscrito como del apelante en relación al tráfico mercantil.

Por lo anterior corresponde declarar sin lugar el recurso planteado, confirmándose la resolución recurrida.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe representando a la empresa Hyundai Motor Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:10:16 horas del 22 de agosto de 2016, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro



de la marca . Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

### **DESCRIPTORES**

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*