

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0691-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo Hyundai Workshop Automation**

**HYUNDAI MOTOR COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-10122)**

**Marcas y otros signos**

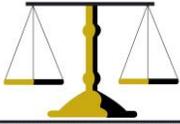
### ***VOTO N° 0339-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las diez horas cinco minutos del treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Castro Coto, abogada, cédula de identidad 9-0025-0731, en su condición de apoderada especial registral de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:43:31 horas del 29 de mayo de 2015.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de 2014, la Licda. Castro Coto, en su condición de apoderada especial registral de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, organizada y existente bajo las leyes de Korea, domiciliada en Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 137-938, República de Korea, solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo “**Hyundai Workshop Automation**” en clase 09 internacional, para distinguir: “Programas informáticos; aplicación de programas informáticos para aparatos móviles; aparatos para procesar información; asistentes personales digitales (PDAs); Computadora; aplicaciones de programas informáticos descargables; programas informáticos descargables; aplicación de programas informáticos para teléfonos móviles; programas del sistema operativo; programas informáticos para teléfonos inteligentes; aplicación de programa informático para teléfonos móviles; programas informáticos operativos pre-



gravados; programas informáticos para la transmisión inalámbrica de contenidos; programas informáticos para el manejo de aplicaciones; programas informáticos para la ejecución de una prueba para la aplicación de códigos; programas informáticos para la seguridad de la aplicación”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:43:31 horas del 29 de mayo de 2015, dispuso en lo conducente “... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”.

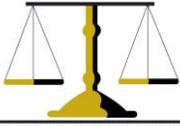
**TERCERO.** La representante de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2015, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mencionado, mediante resolución de las 15:41:39 horas del 9 de julio de 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y por resolución de las 15:46:29 horas del 9 de julio de 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que conoce esta Órgano de alzada.

**CUARTO.** Que 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano colegiado del 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de interés para las resultas del presente caso, que en el Registro de la Propiedad Industrial consta los siguientes registros inscritos:



- 1) Que la empresa **HYUNDAI CORPORATION.,** tiene inscrita la marca de fábrica **HYUNDAI** bajo el registro número **146090** desde el 23 de marzo del 2004, vigente al 23 de marzo del 2024, la cual protege y distingue, “Televisores (a color, blanco/negro)”, tocadores VCD (tocadores de video en disco compacto), tocadores DVD (tocadiscos versátil digital), DVR (grabadora de video digital), facsímiles M/C, teléfonos móviles, CDMA (acceso múltiple de la división de códigos), GSM (Sistemas globales para el móvil), instrumentos telefónicos, computadoras y equipo periférico, PDP (panel visualizador de plasma), receptores satelitales, monitores, monitor y visualizador TFT-LCD ( transistor de película fina-visualizador de cristal líquido), máquinas ATM (máquina de cajero automático), cámaras y cámaras de grabación, tocador de MP3 (tocador de auto estrato-3 del MPEG) (tocador de disco compacto de audio estrato-3 del MPEG), en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. (f 49).

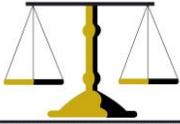
- 2) Que la empresa **HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD,** tiene inscrita la marca de



fábrica y de comercio

bajo el registro número **237136** desde el 31

de julio del 2014, vigente al 31 de julio del 2014, la cual protege y distingue: “Reóstatos, relés eléctricos, coyuntores eléctricos, reactores eléctricos, reguladores de luces de escenario, cajas de conexión, cajas de conexión eléctricas, tableros de conexión, tableros de distribución [electricidad], armarios de distribución [electricidad], cajas de derivación [electricidad], válvulas selenoides [interruptores electromagnéticos, inductores [electricidad, reguladores de voltaje de inducción, inversores [electricidad], bornes [electricidad], transformadores eléctricos, interruptores eléctricos, inducidos [electricidad], resistencias eléctricas, convertidores eléctricos, contactos eléctricos, aparatos para el control de la corriente eléctrica, limitadores de corriente, conectores de líneas eléctricas, bornes de presión [electricidad], protectores de sobretensión, cargadores para baterías eléctricas, interruptores locales (luces de señalización), rectificadores de corriente, conmutadores, tableros de control [electricidad], disyuntores, condensadores eléctricos, cargadores para acumuladores eléctrico, pararrayos, antiparásitos (dispositivos), [electricidad], coyuntores, convertidores, rotativos, acumuladores

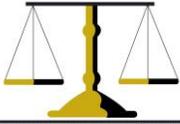


eléctricos, pilas solares, medidores de kilovatios hora, indicadores de pérdida de electricidad, detectores de medición electromagnéticos, medidores de watts, amperímetros, voltímetros, aparatos de análisis de circuitos, cajas de empalme [electricidad], cajas de bornes, aparatos de comunicación para barcos, luces indicadores para tableros de conexión”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. (f 51)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, resolvió que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo que provoca engaño en relación a los productos que pretende proteger, además de ser inadmisibles por razones extrínsecas, sea, por derecho de terceros, al provocar confusión al consumidor, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la citada ley.

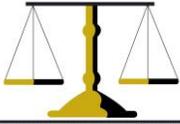
Por su parte, la representante de la empresa apelante **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, en su escrito de agravios argumenta que; la marca HYUNDAI es una marca notoria, conocida a nivel mundial y utilizada por sus dueños en infinidad de artículos. Que para manejar una macro empresa de dicha índole es necesario contar con subdivisiones de trabajo y subsidiarias de funcionamiento y ante ello es imposible impedir a su titular y subsidiarias que utilicen el nombre que los hace brillar, como también es imposible impedir que cada división de la empresa pueda tramitar un registro utilizando ese nombre notorio que les pertenece; máxime, que cuando los artículos que cada uno protege son diferentes. Agrega, que si ya existen registradas las marcas Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., y Hyundai, perfectamente pueden compartir registro con Hyundai Workshop Automation, ya que cuenta con suficiente autonomía para ser objeto de registro, máxime que se trata de una misma compañía, que se subdivide en una infinidad de subsidiarias, por lo que Hyundai vendría a ser un distintivo genérico del que nadie podría adueñarse. Además de que su



mandante cuenta ya con una gran cantidad de registros inscritos en Costa Rica, que denotan la seriedad, solidez y honradez de la compañía de su mandante. Por lo anterior, solicita se continúe con el trámite de la solicitud, por cuanto en nada infiere con derechos de terceros.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En un primer escenario, analizando la marca desde un punto de vista intrínseco, es de mérito indicar, que en el presente asunto, tenemos que el signo propuesto como marca de fábrica “Hyundai Workshop Automation”, traducida del idioma inglés al español significa, “Taller de Automatización Hyundai” (v.f 1 vuelto del expediente), la cual intenta proteger: “Programas informáticos; aplicación de programas informáticos para aparatos móviles; aparatos para procesar información; asistentes personales digitales (PDAs); Computadora; aplicaciones de programas informáticos descargables; programas informáticos descargables; aplicación de programas informáticos para teléfonos móviles; programas del sistema operativo; programas informáticos para teléfonos inteligentes; aplicación de programa informático para teléfonos móviles; programas informáticos operativos pre-gravados; programas informáticos para la transmisión inalámbrica de contenidos; programas informáticos para el manejo de aplicaciones; programas informáticos para la ejecución de una prueba para la aplicación de códigos; programas informáticos para la seguridad de la aplicación”, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que estos productos relacionados con la marca solicitada es susceptible de causar engaño al consumidor en cuanto a la aptitud para el empleo o alguna característica de los productos a proteger, quien podría considerar que los productos, sea, los programas, aplicaciones asistentes y computadoras, se encuentran relacionados con un taller de automatización, lo que hace que exista una contradicción entre el signo y los productos a proteger, situación que lleva a engaño al consumidor.

En razón de lo indicado, este Tribunal concluye que el signo propuesto no es admisible por razones intrínsecas porque cae en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, que establece en lo conducente: “[...] No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] j) Pueda causar engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el



empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”. Por lo que considera este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

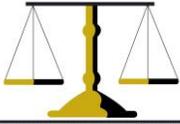
En un segundo escenario, desde la perspectiva extrínseca y atendiendo al criterio que, indica el artículo 24 incisos a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de Febrero del 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinado en su conjunto, la marca de fábrica que se pretende registrar “Hyundai Workshop Automation” (Taller de Automatización Hyundai) y los registros inscritos; marca de fábrica



“Hyundai” como y la marca de fábrica y de comercio donde tal y como se puede observar uno de sus elementos es “Hyundai” el cual sobresale en el conjunto, siendo este elemento el factor común entre ellos y el que posee mayor fuerza distintiva, situación que desde el punto de vista gráfico o visual, provoca que el distintivo propuesto tenga un riesgo importante de ser asociado a los signos registrados.

Desde la óptica fonética o auditiva, y tomando en cuenta lo señalado anteriormente, al escuchar la vocalización de las denominaciones “Hyundai” éstas suenan igual, debido al elemento en común que tienen, que es sobre el cual recaerá la atención de los consumidores, por ende, puede generar un riesgo de confusión. Y desde el punto de vista ideológico o conceptual, tenemos que, los signos bajo estudio carecen de significado por tratarse de fantasía.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre los productos de los signos cotejados. Lo anterior, por cuanto entre los productos que distingue el signo solicitado, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza (v f 1 vuelto), por ejemplo; los GSM sistemas globales para el móvil, teléfonos móviles, instrumentos telefónicos, computadoras y equipos telefónicos CDMA, monitores, monitor y visualizador, son productos que se encuentran contemplados dentro de la protección del registro



inscrito No. 146090, asimismo los productos que protege el registro 237136 son usados con los productos que pretende proteger el signo peticionado, relación que conlleva a que el consumidor pueda caer en un riesgo de confusión por asociación empresarial, asumiendo que devienen de un mismo origen fabril cuando en realidad no lo es.

Por lo que al estar frente a productos relacionados podría causar riesgo de confusión (Art. 8, inciso a. Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8, inciso b. Ley de Marcas), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen de los productos, ya que éste puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación de las marcas que se encuentran inscritas bajo el registro número 146090 propiedad de la empresa HYUNDAI CORPORATION, y registro número 237136 propiedad de la empresa HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD., de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley citada, el cual estipula que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, procediendo de esa manera su rechazo.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** La representante de la empresa apelante HYUNDAI MOTOR COMPANY, señala que, la marca HYUNDAI es una marca notoria, conocida a nivel mundial y utilizada por sus dueños en infinidad de artículos. Este Tribunal estima que tal argumentación no puede ser acogida, haya sido probada o no la notoriedad, en virtud de que el hecho de que una marca sea notoria en un país extranjero no le califica para que, bajo dicha circunstancia, se le otorgue el registro costarricense de forma automática, el signo siempre ha de pasar por el tamiz del marco de calificación, y si hay derechos previos que le impidan el otorgamiento del registro, ni aun demostrando su notoriedad podrá inscribirse ya que pasaría por encima a marcas previamente registradas, lo cual es prohibido por el marco jurídico nacional.

Agrega, que si ya existen registradas las marcas Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., y Hyundai, perfectamente pueden compartir registro con Hyundai Workshop Automation, ya que cuentan con



suficiente autonomía para ser objeto de registro, máxime que se trata de una misma compañía, que se subdivide en una infinidad de subsidiarias, por lo que Hyundai vendría a ser un distintivo genérico del que nadie podría adueñarse. Cabe indicar, que, si su mandante en una empresa subsidiaria a las titulares de los registros inscritos no es una situación que se haya acreditado en el expediente de marras, como ante esta Instancia administrativa, por lo que al no existir antecedente que así lo corrobore como grupos de interés económico sus consideraciones en este sentido no pueden ser acogidas.

Agrega, que su mandante cuenta ya con una gran cantidad de registros inscritos en Costa Rica, que denotan la seriedad, solidez y honradez de la compañía de su mandante. Al respecto, es importante indicar que si su mandante tiene registros inscritos en Costa Rica, es porque las solicitudes cumplieron con los requisitos de admisibilidad de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos a la hora de calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos ante la Administración para constituirse en marcas registradas.

En este sentido, desde el punto de vista intrínseco (art 7), el Registrador encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios de una persona de los de otra, en caso de carecer de ese requisito, impide el registro de la misma. En lo que respecta, a aspectos meramente extrínsecos (art 8), el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta no se refiere a otros signos que se encuentran registrados, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

Así las cosas, el Registrador actuó en aplicación del principio de legalidad. En este sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional, indicando:

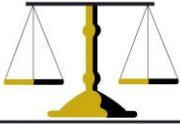


“El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de nuestra Constitución Política y se desarrolla en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, significa que los actos y comportamiento de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas del ordenamiento jurídico –reglamentos ejecutivos y autónomos, especialmente-; o sea, en última instancia, a lo que se conoce como el “principio de juridicidad de la Administración”. (Ver Voto N°3410-92 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos de diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos).

En virtud de lo anterior, vemos que el Registrador procedió por imperativo legal, dado que la ley impide conceder el registro de un signo si éste cae en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que si su mandante tiene registros inscritos es porque estos signos marcarios superaron el proceso de calificación registral, ya que cada solicitud de registro es independiente y se analiza de acuerdo a su propia naturaleza y para cada caso en particular. Por lo que el otorgar un registro que no supere el marco de calificación registral, estaría en contravención con nuestra legislación y evidentemente violenta nuestra Constitución Política, y consecuentemente los Derechos de la Propiedad Intelectual. Por lo que sus aseveraciones en este sentido no son atendibles.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal, que no es factible el registro de la marca propuesta “Hyundai Workshop Automation”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, por razones intrínsecas y extrínsecas. Siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:43:31 horas del 29 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no



existir ulterior recurso contra esa 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**

Conforme a las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Castro Coto representando a la empresa HYUNDAI MOTOR COMAPNY, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:43:31 horas del 29 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción como marca del signo HYUNDAI WORKSHOP AUTOMATION. 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.**

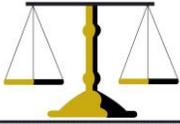
*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Priscilla Loretto Soto Arias*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES**

#### **TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 0041.53**

### **MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.41.33**