



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0438-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de comercio “Hyundai Smart Shift and Drive”**

**HYUNDAI MOTOR COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-10461)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 902-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Castro Coto**, mayor, casado una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número nueve-cero cero veinticinco-cero setecientos treinta y uno, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Korea, domiciliada en Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 137-938, República de Korea, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos del veintisiete de febrero del dos mil quince.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de diciembre del dos mil catorce, la licenciada Laura Castro Coto, de calidades y condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Hyundai Smart Shift and Drive**” para proteger y distinguir “carros para pasajeros (automóviles), camiones, vagones volteadores, locomotoras eléctricas, buses, llantas para las ruedas de vehículos, vehículos a motor de dos ruedas, bolsas de aire (dispositivos de seguridad para automóviles), parachoques para



automóviles, carrocería de automóviles, chasis para automóviles, carretones para automóviles, ruedas para automóviles, ruedas (de automóviles), contrapesos para las ruedas de automóviles, carros eléctricos, cubiertas para volantes, vehículos de camping, sistemas de frenos para vehículos, aparatos para anti-deslizamiento para ruedas de vehículos, aparatos de frenos para vehículos, motores de automóviles, máquinas de fuerza motriz para vehículos, motores de automóviles, máquinas de fuerza motriz para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres, transmisiones de fuerza y engranajes para vehículos terrestres, transmisiones para vehículos terrestres para vehículos terrestres, engranajes para vehículos, motores para vehículos terrestres”, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos del veintisiete de febrero del dos mil quince, dispuso en lo conducente “ [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...] ”

**TERCERO.** La licenciada Laura Castro Coto, en representación de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMPANY**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de marzo del dos mil quince, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mencionado, mediante resolución de las quince horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y ocho segundos del quince de abril del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las quince horas, cuarenta y ocho minutos, cincuenta y ocho segundos del quince de abril del dos mil quince, admite para ante este Tribunal el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que conoce esta Instancia.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**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, tomó en consideración lo dispuesto en el numeral 7 inciso j) de la ley mencionada, y rechazó la solicitud de la marca propuesta porque contienen elementos engañosos respecto a los productos a proteger.

La representante de la empresa apelante, en su escrito de agravios argumenta que: a) No hay asidero fundamental para negar el registro ya que la palabra cuestionada Smart tiene infinidad de significados donde a la postre será el interesado quien designe lo que quiere entender. b) No tiene por qué la señora Registradora, suponer que su representada Hyundai Motor Company, sea una compañía abusiva que pretende engañar al consumidor con un registro dudoso. c) No se contempla que Hyundai es una marca “Notoria” conocida mundialmente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el presente asunto, tenemos que el signo que se pretende registrar como marca de comercio, “**Hyundai Smart Shift and Drive**”, traducida del idioma inglés al español significa, “**Hyundai cambio y manejo inteligente**”. Como puede observarse la denominación propuesta refiere a un sistema técnico que facilita el manejo, y da la posibilidad de mantener el control sobre las marchas y mejora la seguridad en la conducción evitando posibles errores del conductor impidiendo el uso incorrecto de la transmisión.



De manera que la expresión “**Hyundai Smart Shift and Drive**”, respecto a los productos que se pretenden proteger tal como: “carros para pasajeros (automóviles), camiones, vagones volteadores, locomotoras eléctricas, buses, llantas para las ruedas de vehículos, vehículos a motor de dos ruedas, bolsas de aire (dispositivos de seguridad para automóviles), parachoques para automóviles, carrocería de automóviles, chasis para automóviles, carretones para automóviles, ruedas para automóviles, ruedas (de automóviles), contrapesos para las ruedas de automóviles, carros eléctricos, cubiertas para volantes, vehículos de camping, sistemas de frenos para vehículos, aparatos para anti-deslizamiento para ruedas de vehículos, aparatos de frenos para vehículos, motores de automóviles, máquinas de fuerza motriz para vehículos, motores de automóviles, máquinas de fuerza motriz para vehículos terrestres, motores para vehículos terrestres, transmisiones de fuerza y engranajes para vehículos terrestres, transmisiones para vehículos terrestres, engranajes para vehículos, motores para vehículos terrestres”, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza, que hace alusión concretamente a **vehículos y partes de los vehículos**, informa directamente al consumidor promedio que tales productos tienen la cualidad señalada anteriormente, aspecto, que llevaría a éste a comprarlos, dado que se guía por lo que le comunica el signo, y al indicar este la cualidad referida línea atrás, le generaría un eventual **engaño** ya que lo protegido no guarda relación con el signo propuesto.

En razón de lo indicado, este Tribunal concluye que la marca pedida no es admisible por razones intrínsecas porque deviene 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** o confusión 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”, lo que imposibilita su inscripción.

Respecto al alegato de la empresa recurrente, en cuanto a que no hay asidero fundamental para negar el registro, cabe indicar, que de acuerdo al análisis realizado anteriormente, la normativa



aplicable es el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida. Nuevamente se indica a la recurrente que la marca propuesta no guarda relación respecto a los productos a proteger. Este solo hecho hace que ese signo sea engañoso. Si la marca se inscribe causaría un riesgo de confusión al consumidor, que buscando la cualidad que le profesa la marca propuesta en los productos que protege no la encuentre, por ejemplo, en las llantas para las ruedas de vehículo.

En cuanto a la inconformidad expresada por la apelante respecto a que no tiene por qué la señora Registradora, suponer que su representada Hyundai Motor Company, sea una compañía abusiva que pretende engañar al consumidor con un registro dudoso. De modo alguno el Registrador supone tal cosa, ya que éste se limita de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos a 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 a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, 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, 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 también su registro.

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



“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, el Registrador procedió por imperativo legal, dado que la ley impide conceder el registro de un signo si éste incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como ocurre en el presente asunto.

Sobre lo alegado por la recurrente en cuanto a que no se contempla que Hyundai es una marca notoria, observa este Tribunal que no se aportan al expediente pruebas de notoriedad, por ejemplo, estudios de mercado, existencia de una reputación y prestigio de la marca, así como que su explotación se lleve en forma masiva, encuestas al público consumidor, publicidad en diferentes medios de comunicación, facturación o estudios contables, por lo que no se acoge lo alegado por la recurrente, en cuanto a que su marca es notoria, ya que como se indicó, esta debe ser probada mediante los aspectos indicados, por la parte interesada, según así se desprende de los artículos 44 y 45 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMAPNY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos del veintisiete de febrero del dos mil quince,



la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Hyundai Smart Shift and Drive**”, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones, citas normativa y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Laura Castro Coto**, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **HYUNDAI MOTOR COMAPNY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos del veintisiete de febrero del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Hyundai Smart Shift and Drive**”, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza. 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**

**TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 0041.53**

**MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**