

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0437-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO



KIA CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-5177)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0512-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIA CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, domiciliada en 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seúl, República de Corea, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:59:01 horas del 26 de agosto de 2022.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, portador de la cédula de identidad 1-0335-0794 en su condición de apoderado de la empresa apelante, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

KIA EV3, para proteger y distinguir en clase 12: automóviles, autos deportivos, camionetas (vans) (vehículos), camiones, autobuses, carros eléctricos.

A lo anterior, mediante resolución de las 11:59:01 horas del 26 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por causales intrínsecas según el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, y señaló en lo conducente:

...que las letras “EV” le indican al consumidor que estamos ante vehículos o carros eléctricos, sin embargo, al no estar todos los productos limitados a ello expresamente, es que deviene el engaño al consumidor, es decir, no puede ser solo para proteger vehículos a nivel general, sino que todos sean eléctricos...

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María Vargas Uribe**, en la representación citada apeló lo resuelto e indicó:

1. Limita la lista agregando a todo lo solicitado la palabra “ELÉCTRICO” y adjunta el pago correspondiente; lo anterior con el fin de acelerar el trámite de inscripción de la marca que se solicita.
2. Pese a la limitación realizada y en defensa de los intereses de su representada, argumenta que el Registro utiliza una página de internet de una empresa privada para fundamentar el rechazo de la marca, por el uso de las letras EV con referencia a vehículos eléctricos.
3. La marca KIA es mundialmente conocida por la venta de vehículos y agregarle el aditamento EV y un número la hace más distintiva.
4. No es cierto que el consumidor no pueda distinguir un auto eléctrico de uno de combustible normal.
5. Cita la lista de marcas similares que inscribió para vehículos, sin tener que indicar que se trata de vehículos eléctricos.

Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la

presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO. La Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De esta forma, la normativa marcaria es clara en que para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

Para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la relación existente entre **la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada, normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en el inciso j) del artículo citado, señala:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. 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.

[...]

Es de suma importancia mencionar que para determinar si un signo es engañoso hay que enfrentarlo con los productos o servicios que distingue, ya que el carácter engañoso deviene si proporciona información falsa o errónea respecto a las características, naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo del producto, tal y como lo señala la norma transcrita.

Además, el examinador debe considerar una de las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, ya que esta da una pauta importante para el examen de fondo del signo solicitado y determinará si incurre en la causal de signo engañoso:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

... d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; ...

Tomando en consideración lo antes señalado, corresponde analizar el signo solicitado por la empresa **KIA CORPORATION**, para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, para los productos que fue denegado por parte del Registro de la Propiedad Intelectual:

Marca solicitada



Clase 12: automóviles, autos deportivos, camionetas (vans) (vehículos), camiones, autobuses, carros eléctricos.

El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término **EV** que dentro de las diferentes acepciones que posee, puede considerarse la de vehículo eléctrico; es en este sentido que el Registro rechazó la marca al considerar que en relación con la lista de productos crea engaño al no estar limitada a esa categoría.

En el presente caso el Registro realiza un examen superficial de la marca, y no tomó en cuenta el contenido del inciso d) del artículo 24 del Reglamento de la ley de marcas y otros signos distintivos, arriba citado.

Dicho inciso obliga al examinador a determinar la categoría de producto a distinguir y el tipo de consumidor al que va dirigido, ya que esto influye directamente en establecer si el signo induce al engaño en el mercado.

Por lo anterior, el signo **KIA EV3** analizado bajo las anteriores premisas no

engaña al consumidor, ya que en el caso de automóviles el consumidor de tales productos por lo general es informado y especializado, se está en presencia de productos de alta tecnología donde el consumidor no va a adquirir un automóvil de combustión fósil en vez de uno eléctrico o viceversa.

Estos productos no se ofrecen en anaqueles de supermercado, se venden en tiendas especializadas, el registrador no se colocó en la posición del consumidor de este tipo de productos, ni observó las reglas del examen de fondo.

El consumidor de vehículos eléctricos tiene una percepción más detallada de un consumidor medio, es decir esta informado de las características técnicas de los productos que va a adquirir, dicho consumidor hace un análisis más minucioso o detallado del bien que desea obtener y no se va a confundir o verse engañado en el acto de consumo.

Además, los establecimientos donde se venden los automóviles sean eléctricos, híbridos o de combustibles fósiles cuentan con personal especializado que no van a confundir al consumidor y van a brindar la asesoría técnica correspondiente, principalmente en un elemento esencial como lo es el tipo de combustible que utiliza el automóvil.

De ahí que, deviene innecesaria la limitación realizada por el solicitante, rechazándose y acogiéndose el listado original.

Por lo anterior, considera el Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación, planteado por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIA CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:59:01 horas del 26 de agosto de 2022, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca

KIA EV3 en clase 12, con el listado de productos original, si otro motivo ajeno

al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIA CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:59:01 horas del 26 de agosto de 2022, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca

KNEV3 para proteger y distinguir en clase 12: automóviles, autos deportivos, camionetas (vans) (vehículos), camiones, autobuses, carros eléctricos , si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto 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 dejarán 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)
Fecha y hora: 19/12/2022 12:55 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/12/2022 09:21 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 19/12/2022 09:35 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 19/12/2022 09:22 AM

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2022 08:41 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53