

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0436-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



KIA CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-5178

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0514-2022

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía KIA CORPORATION, constituida y existente conforme a 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 12:17:05 horas del 26 de agosto de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito del 8 de junio de 2021, presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el licenciado Víctor Vargas

Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de gestor de negocios de la compañía **KIA CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio  para distinguir en clase 12 internacional: automóviles; autos deportivos; camionetas (vans) (vehículos); camiones; autobuses; carros eléctricos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a 12:17:05 horas del 26 de agosto de 2022, denegó la solicitud del signo pedido  al considerar que las letras que lo conforman son engañosas con relación a los productos que se pretenden proteger y comercializar en clase 12 internacional, conforme lo dispone el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, la licenciada María Vargas Uribe, en representación de la compañía KIA CORPORATION, mediante escrito adicional 21/2022-012644 del 6 de septiembre de 2022, apeló lo resuelto, y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente:

1. Su representada ante esta instancia limitó la lista de productos en clase 12 internacional, de la siguiente forma: automóviles eléctricos; autos deportivos eléctricos; camionetas (vans) (vehículos) eléctricos; camiones eléctricos; autobuses eléctricos; carros eléctricos.
2. La examinadora respecto al trámite de su marca, hizo referencia a un sitio web de una empresa privada que expone contenido sobre vehículos eléctricos el cual relaciona las letras EV a esa clase de automotores, siendo que esas letras también cuentan con otros significados, asimismo en el apartado segundo de la resolución apelada, la registradora cita otra página de internet con el propósito de seguir reafirmando su criterio personal con relación al significado

de los elementos EV. Por otra parte, la recurrente menciona distintos conceptos de las letras EV entre otros: Electro-Voice, Enterprise Value, Electron Volt, Embedded Value, a pesar de ello la registradora conserva su criterio de rechazar el signo solicitado, al considerar que engaña al consumidor y sustentando lo resuelto con base en el voto 503-2011 del Tribunal Registral Administrativo que no es de aplicación para el caso en estudio.

3. La marca solicitada no causa engaño o confusión al consumidor, mucho menos con la limitación realizada, sin dejar de lado que su representada es reconocida a nivel mundial por la venta de vehículos bajo la marca KIA que al añadirle la partícula EV como un número, genera en el signo mayor distintividad y no se puede obviar que cualquier persona fácilmente logra distinguir entre un vehículo eléctrico y uno de combustión.

4. Aporta un listado de marcas recientemente inscritas en el Registro de la Propiedad Intelectual que contiene parte de su marca (EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV7, EV8, EV9, KIA EV1, todas con diseño) y que no fueron objetadas en su inscripción. Solicita se revoque la resolución apelada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 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 SOLICITADO. La Ley de marcas en su artículo 2 conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

La legislación marcaria enumera en su artículo 7 las objeciones de inadmisibilidad a la inscripción de un signo por razones intrínsecas, dentro de las cuales interesa mencionar el inciso j) que dispone: “pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

Ese carácter engañoso debe determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.”

Para determinar si la marca pretendida  es engañosa, se debe considerar una de las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que ayudará a determinar si esta se configura en engañosa, dicho numeral establece lo siguiente:

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;

[...]

De lo expuesto, corresponde analizar el signo solicitado  para determinar si es posible o no su registro, con relación a la protección de los productos en clase 12 internacional que originalmente propuso el apelante, a saber: automóviles; autos deportivos; camionetas (vans) (vehículos); camiones; autobuses; carros eléctricos y no conforme a la limitación realizada a folio 12 del legajo de apelación, donde limitó todos los vehículos a “eléctricos”.

Conforme se desprende el signo solicitado es de carácter denominativo, sea, compuesto por un conjunto de letras **K - I - A - E - V** y el número **7**, escritos en una grafía especial en color negro, que visto en su conjunto no engaña al consumidor sobre las características u origen empresarial de lo que se pretende comercializar, ya que en el caso concreto el consumidor de este tipo de productos por lo general se encuentra informado, o en su defecto es conocedor o especializado, aunado a que este producto no es de consumo masivo y se está en presencia de productos de alta tecnología, donde el consumidor concretamente conoce y diferencia el tipo de vehículo que pretende adquirir, igualmente tiene el conocimiento necesario para poder distinguir entre un automóvil de combustión fósil en vez de uno eléctrico. Pero lo más relevante de la propuesta es que lleva el vocablo KIA, que precisamente es la parte relevante del conjunto marcarío que es indicativa del origen empresarial seguido por las letras EV y el

número 7, que leído en su conjunto identifica e individualiza la marca en el mercado.

Por otra parte, el consumidor de vehículos eléctricos posee una percepción más detallada de un consumidor medio, es decir está bien informado de las características técnicas del producto que pretende adquirir y realiza un análisis más minucioso o detallado del bien y no va a confundirse o ser engañado en el acto de consumo.

Además, se puede colegir que el signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los productos que pretende adquirir, por lo cual la marca

KIA EV7

cumple con la distintividad requerida para obtener protección registral. En ese sentido, este Tribunal considera que la limitación realizada por el apelante de los productos a proteger, no es necesaria ya que considera que la lista original cumple con los requisitos para poder ser aceptada.

Por las consideraciones expuestas, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía KIA CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:17:05 horas del 26 de agosto de 2022, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la

marca de fábrica y comercio **KIA EV7** en clase 12 internacional, sin restringir la lista de productos solicitada en el escrito inicial, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía **KIA CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:17:05 horas del 26 de agosto de 2022, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio  para distinguir en clase 12 internacional: automóviles; autos deportivos; camionetas (vans) (vehículos); camiones; autobuses; carros eléctricos, si otro motivo ajeno al expuesto 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2022 04:37 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2022 08:08 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/12/2022 08:14 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2022 05:57 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/12/2022 04:34 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55