

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0433-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 0516-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintinueve 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 12:05:38 horas del 26 de agosto del 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 8 de junio de 2021, el abogado 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 **KIA EV** para distinguir en clase 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 12:05:38 horas del 26 de agosto de 2022, denegó la solicitud del signo pretendido al considerar que las letras que lo conforman son engañosas en relación con los productos a proteger en clase 12 internacional, conforme al inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de origen la abogada María Vargas Uribe, en representación de la compañía KIA CORPORATION, apeló y expresó como agravios lo siguiente:

- 1.** Limita los productos solicitados en clase 12 internacional de la siguiente forma: automóviles eléctricos; autos deportivos eléctricos; camionetas (vans) (vehículos) eléctricos; camiones eléctricos; autobuses eléctricos; carros eléctricos.

- 2.** En el escrito de contestación de la prevención del 28 de julio de 2022 manifestó su disconformidad por la forma en que la examinadora trató su marca, debido a que esta 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; no obstante, 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. Existen distintos conceptos de las letras EV entre otros: Electro-Voice, Enterprise Value, Electron Volt, Embedded Value, a pesar de ello la operadora jurídica conserva su criterio de rechazar el signo

solicitado, al considerar que engaña al consumidor y sustenta lo resuelto con el voto 503-2011 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, así 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. El Registro de la Propiedad Intelectual recientemente inscribió varios signos que contienen 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.

Solicitó revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite de inscripción.

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 marcaría 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 (decreto ejecutivo 30233-J), este 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;

[...]

A partir de lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado



para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, para la protección de los siguientes productos en clase 12 internacional que originalmente propuso el apelante: 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”.

El signo solicitado es denominativo, compuesto por las letras **K - I - A - E- V** y el número **4**, escritos en una grafía especial en color negro, el cual visto en su conjunto no engaña al consumidor sobre las características u origen empresarial de los productos, pues en el caso concreto el consumidor de este tipo de productos por lo general es informado y especializado, además este producto no es de consumo masivo y se trata de productos de alta tecnología, que el consumidor concretamente conoce y puede diferenciar el tipo de vehículo que pretende adquirir, igualmente tiene el conocimiento necesario para poder distinguir entre un automóvil de combustión fósil en lugar de uno eléctrico.

Ahora bien, el consumidor de vehículos eléctricos posee una percepción más detallada que la de un consumidor medio, porque está bien informado de las características técnicas del producto que pretende adquirir, realiza un análisis más minucioso o detallado del bien y no va a confundirse o verse engañado en el acto de consumo. Aunado a esto, el acto de consumo de vehículos siempre cuenta con un vendedor especializado que asesora al consumidor de acuerdo con sus necesidades.

Por otra parte, el signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherente 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



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

Consecuencia de la consideraciones, citas normativas y jurisprudencia 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 12:05:38 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 EVG** en clase 12 internacional sin restringir la lista de productos solicitada en el escrito inicial, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiera.

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 12:05:38 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 impidiera. 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: 22/12/2022 12:44 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 01:45 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 12:49 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 01:56 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 02:20 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/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 INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55