

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0448-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

KIA CORPORATION, apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-5180

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0527-2022


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y ocho minutos del veinticuatro 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 12:12:38 horas del 26 de agosto de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por 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  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 las 12:12:38 horas del 26 de agosto del 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. Respecto a los productos solicitados en clase 12 internacional, en esta instancia los limitó de la siguiente forma: automóviles eléctricos; autos deportivos eléctricos; camionetas (vans) (vehículos) eléctricas; camiones eléctricos; autobuses eléctricos; carros eléctricos.
2. En el escrito de contestación de la prevención del 28 de julio de 2022, indica que 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 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), 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;

[...]

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: automóviles; autos deportivos; camionetas (vans) (vehículos); camiones; autobuses; carros eléctricos.

El signo solicitado es denominativo, compuesto por las letras **K - I - A - E - V** y el número **6**, 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, ya que 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 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 ante un automóvil de combustión fósil en vez de uno eléctrico.

Ahora bien, el consumidor de vehículos eléctricos posee una percepción más detallada que un consumidor medio, es decir está bien informado de las características técnicas del producto que pretende adquirir y realiza un análisis más minucioso o preciso del bien y no va a confundirse o verse engañado en el acto de consumo. Aunado a lo anterior, al momento de adquirirse un vehículo, se suele contar con un vendedor que asesora al consumidor sobre las características del automotor.

Por otra parte, 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  cumple con la distintividad requerida para su inscripción. 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.


Consecuencia de las 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 12:12:38 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



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 12:12:38 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 examinado 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: 22/12/2022 03:56 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 03:42 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 05:04 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/12/2022 03:43 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/12/2022 10:26 PM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/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