

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0432-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



KIA CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-5176

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0515-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco 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 11:54:47 horas del 26 de agosto del 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. 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**, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase en clase 12 automóviles; autos deportivos; camionetas (vans) (vehículos); camiones; autobuses; carros eléctricos.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud al considerar que las letras que lo conforman son engañosas en relación con los productos, inciso j) del artículo 7 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (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 expuso como agravios:

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) eléctricos; camiones eléctricos; autobuses eléctricos; carros eléctricos.
2. En el escrito de contestación de la prevención del 28 de julio de 2022 manifiesta su disconformidad a la examinadora respecto al trámite de 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, siendo 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, conservando su criterio de rechazar el signo solicitado al considerar que este engaña al consumidor y sustentando lo resuelto con base en el voto 503-2011, el cual no aplica al 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.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. 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. Dicha norma, si bien pensada para los cotejos, nos sirve para dimensionar la forma en que el registrador debe abordar el análisis del signo que se presenta:

[...]

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 **2**, 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 entre un automóvil de combustión fósil en vez de uno eléctrico.

Ahora bien, 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 verse engañado en el acto

de consumo.

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.

Consecuencia de la consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación para que se continúe con el trámite de inscripción sin restringir la lista de productos solicitada en el escrito inicial, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por María Vargas Uribe representando a **KIA CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:54:47 horas del 26 de agosto de 2022, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de



inscripción como marca del signo para distinguir en clase 12 automóviles; autos deportivos; camionetas (vans) (vehículos); camiones; autobuses; carros eléctricos, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiere. 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 42 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: 02/02/2023 08:52 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/02/2023 03:19 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/02/2023 10:21 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/02/2023 11:11 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/02/2023 12:59 PM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55