

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0451-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

KIA CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-5182

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0528-2022

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, con 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 12:20:23 horas del 26 de agosto de 2022.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

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**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio  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 al ser las 12:20:23 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), en razón de que indican que se está ante vehículos eléctricos cuando no todos los productos están limitados expresamente en ese sentido.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de origen la licenciada María Vargas Uribe, en representación de la compañía **KIA CORPORATION**, apeló y solicitó se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada para lo cual expresó como agravios lo siguiente:

- 1- Limita la lista de productos de la marca para efectos de acelerar la inscripción
 - a: "automóviles eléctricos, autos deportivos eléctricos; camionetas (vans) (vehículos) eléctricas; camiones eléctricos, autobuses eléctricos, carros electricos" y adjunta el pago correspondiente.
- 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 al agregarle el aditamento EV8 la hace más distintiva. Indica además tener inscritos registros recientes sobre las marcas en clase 12 sean: KIAEV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV7, EV8 y EV9 (todos diseños) sin tener que indicar que se trata de vehículos eléctricos.

-
- 4- Expone que el voto 503-2011 del TRA no se aplica al presente caso, pues la marca **KIA EV8** no causa engaño o confusión al público y menos con la restricción efectuada, de igual forma se opone a la aplicación para el presente caso del voto 986-2011 por considerar que está descontextualizado. Cita el voto 910-2011 por considerar que sí resulta de aplicación.
 - 5- No es cierto que un consumidor no pueda distinguir un auto eléctrico de uno de combustible normal.

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

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.”

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 **KV EV8** 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), dicho numeral establece lo siguiente:

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; [...]

A partir de lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado **KV EV8** para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, para proteger 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 **8**, 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 ni se ofrece en anaqueles de supermercado, se está en presencia de productos de alta tecnología, donde el consumidor concretamente conoce y diferencia el tipo de vehículo que pretende adquirir.

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 detallado del bien y no va a confundirse o verse engañado, el consumidor no va a adquirir un automóvil de combustión fósil en vez de uno eléctrico o viceversa.

Aunado a lo anterior, al momento del acto de consumo de este tipo de bienes, los interesados suelen estar acompañados o asesorados por un experto, además, los establecimientos donde se venden los automóviles sean eléctricos, híbridos o de combustibles fósiles cuentan con personal especializado que no va a confundir al consumidor, por el contrario, brindan la asesoría técnica correspondiente, principalmente en un elemento esencial como lo es el tipo de combustible que utiliza el automóvil; en este caso el registrador no se colocó en la posición del consumidor de este tipo de productos, ni observó las reglas del examen de fondo.

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

KIA EV8 cumple con la distintividad requerida para su inscripción, de ahí que deviene innecesaria la limitación realizada por el solicitante, rechazándose y acogiéndose el listado original.

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 venida en alzada, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **KIA EV8** en clase 12, con el listado de productos solicitado 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 12:20:23 horas del 26 de agosto de 2022, la que en este acto **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de la marca de fábrica y comercio **KIA EV8** para distinguir en clase 12 internacional: automóviles; autos deportivos; camionetas (vans) (vehículos); camiones; autobuses; carros eléctricos. 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 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 04:04 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 09:56 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 09:41 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 02:38 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 09:47 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr