
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0007-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO**



KIA CORPORATION, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-5183)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0070-2023


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y ocho minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María Vargas Uribe**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la compañía **KIA CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, con domicilio actual 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seúl, República de Corea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:01:42 horas del 28 de octubre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, portador de la cédula de identidad: 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **KIA CORPORATION**, presentó

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: 
para proteger y distinguir **en clase 12 internacional**: automóviles; autos deportivos; camiones (vans) (vehículos); camiones, autobuses; carros eléctricos.

Mediante resolución dictada a las 14:01:42 horas del 28 de octubre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que resulta inadmisibles por motivos intrínsecos, por cuanto consiste en su totalidad de letras engañosas en relación con los productos de la clase 12 internacional, conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.


Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora **María Vargas Uribe**, en la condición indicada, 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) eléctricas; camiones eléctricos; autobuses eléctricos, carros eléctricos, para lo cual adjunta entero bancario.
2. La marca ya había superado el examen de distintividad, y fue debidamente publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Sin embargo, habiendo hecho incurrir en el gasto de las publicaciones, y luego de los dos meses de ley para recibir oposiciones, sin que se opusiera algún tercero, la misma registradora posterior a la publicación de la marca, objeta la inscripción, violentando el debido proceso.

3. En el apartado denominado II. ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO, la registradora cita una página de internet privada, diferente a la incluida en la objeción al registro de la marca, para reafirmar su criterio personal sobre lo que debe significar los elementos. Es evidente que las siglas EV, no solo significan lo señalado por la registradora.

4. La marca de su representada no causa engaño o confusión al público consumidor, y menos aún con la restricción que se ha efectuado para acelerar el trámite de inscripción.

5. La afirmación de la registradora, de que no se puede diferenciar un vehículo eléctrico de uno que no lo es, y que los consumidores por esta razón vayan a verse engañados por la marca solicitada, resulta errónea. Su alimentación para movilizarse es distinta, el sonido que emite uno de combustión fósil es completamente distinguible de uno eléctrico.


6. La marca  , fue solicitada en la misma fecha y para el mismo listado de productos y ya se encuentra inscrita. Adjunta listado de marcas inscritas que contienen las letras "EV". Solicita se revoque la resolución apelada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL 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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y

comercio  , para proteger y distinguir **en clase 12 internacional:** automóviles; autos deportivos; camiones (vans) (vehículos); camiones, autobuses; carros eléctricos.

Con el fin de realizar el análisis correspondiente se recurre al artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), el cual 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 estos 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 y no conforme a la limitación realizada a folio 10 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 **9**, 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 lo que se pretende comercializar, 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. Pero lo más relevante de la propuesta es que lleva el vocablo KIA, que precisamente es la parte predominante del conjunto marcario que es indicativa del origen empresarial seguido por las letras EV y el número 9, 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  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 la lista original cumple con los requisitos para poder ser aceptada.


Para este Tribunal el a quo se extralimitó en la interpretación que se les dio a las letras EV, si bien en el mercado de vehículos se utilizan las siglas EV para referirse a los vehículos eléctricos, esto no quiere decir que ese sea su significado inequívocamente. Por lo que la marca solicitada no es un signo engañoso con relación a los productos que busca proteger y distinguir.

Consecuencia del análisis realizado, citas normativas y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIA CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:01:42 horas del 28 de octubre 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 en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **KIA CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:01:42 horas del 28 de octubre 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 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53