

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0096-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de servicios

MAN SE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-2907)

Marcas y Otros Signos Distintivos

Mando

VOTO 0442-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del primero de agosto del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, divorciada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAN SE**, constituida y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Ungererstr 69, 80805 Munich, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:48:18 horas del 19 de diciembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado al ser las 14:24:21 horas del 30 de marzo de 2016, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, abogada, divorciada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1055-703 en su condición de apoderada de la compañía **HALLA HOLDINGS CORPORATION**, sociedad constituida bajo las leyes de Korea, domiciliada en 46 Gilheungdanjiro, Giheung-gu Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, solicita la marca de servicios **Mando**, para proteger y distinguir en clase 37

internacional lo siguiente: *“Instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado, instalación y reparación de equipo de calefacción, instalación y reparación de equipo de congelación, servicio de asistencia en la reparación de vehículos, engrase de vehículos, reparación y mantenimiento de vehículos, reparación de bicicletas, reparación de generadores, proveeduría de máquinas traga monedas para el lavado de vehículos, alquiler de aparatos de vehículos, lavado de vehículos, pulido de vehículos, tratamiento anti-herrumbre para vehículos, lavado de vehículos, limpieza de vehículos, limpieza de automóviles y lavado de carros, decoración de automóviles, afinamiento de vehículos”*

SEGUNDO. Publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado al ser las 14:02:41 horas del 26 de julio de 2016, la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa **MAN SE**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de propiedad de su representada **“MAN”**.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:48:18 horas del 19 de diciembre de 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se tiene por no demostrada la notoriedad de la marca MAN, cuya titularidad ostenta la empresa MAN SE. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por... MAN SE, contra la solicitud de inscripción de la marca “Mando” presentada por... HALLA HOLDINGS CORPORATION., la cual en este acto se acoge.”**

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 14:37:57 horas del 16 de enero del 2018, la representante de MAN SE, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

QUINTO. A la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber

provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **MAN**, registro 259436, cuyo titular es MAN SE, vigente al 10 de febrero del 2027, para proteger y distinguir en las siguientes clases:

- **Clase Internacional 12:** *“Vehículos para locomoción terrestre, aéreo y/o acuática y sus partes, repuestos y componentes, incluidos en clase 12; automóviles en particular vehículos comerciales y sus partes, partes, repuestos y componentes incluidos en clase 12, tráilers para automóviles y sus partes, repuestos y componentes, incluidos en clase 12, motores para vehículos terrestres, neumáticos para llantas (llantas), aros y ruedas completas y sus partes, repuestos y componentes para vehículos terrestres, automóviles motorizados para niños (vehículos para niños) (excluyendo juguetes) incluidos en clase 12”.*
- **Clase Internacional 25:** *“Prendas de vestir, calzado. Sombrería para vestir, pantalones de vestir, camisas tipo “t-shirt”, camisas tipo polo, abrigos, chaquetas (prendas de vestir) combinaciones (prendas de vestir), gorras (sombriería), gorras con viseras, chalecos, chalecos formales, guantes, zapatos, pañuelo para el cuello, protectores internos para cuello, suéteres tipo pullovers tanto para hombres y mujeres”.*

- **Clase Internacional 28:** *“Juegos, juguetes, vehículos, modelos a escala, carros a escala vehículos no motorizados para niños, artículos de gimnasia y deporte, incluidos en clase 28, cartas para jugar, bolas, juguetes de peluche y otros artículos de juguete de peluche, juegos electrónicos incluyendo máquinas de video, juegos excepto como dispositivos de accesorios para pantallas externas o monitores”.*
- **Clase Internacional 35:** *“Servicios de venta al por mayor y al detalle en relación con automóviles y accesorios de automóviles, servicios de venta al por mayor y al detalle por medio de compras por correo en relación con automóviles, partes de automóviles y accesorios de automóviles, servicios de venta al por mayor y al detalle en línea en relación con automóviles, partes de automóviles y accesorios de automóviles, servicios de venta al por mayor y al detalle mediante programas de televentas en relación con automóviles, partes de automóviles y accesorios de automóviles, servicios de venta al por mayor y al detalle mediante programas de televentas en relación con automóviles, partes de automóviles y accesorios de automóviles, servicios de venta al por mayor y al detalle mediante programas de televentas en relación con automóviles, partes de automóviles y accesorios de automóviles, ensamblaje (excepto transporte) de varios automóviles o partes de automóviles o accesorios varios de automóviles para terceros para facilitar la revisión y compra de estos productos para consumidores; servicios de agencia de correduría de contratos para terceros en relación con compra y venta de automóviles, partes de automóviles y /o accesorios de automóviles; servicios de presentación de productos en medios de comunicación, para propósitos de ventas al detalle; servicios para proveer información y consejo para consumidores en asuntos comerciales y en asuntos de negocios (consejería para consumidores); servicios de procesamiento administrativo de órdenes de compra (trabajo de oficina); servicios de correduría de contratos para terceras personas en relación con*

compra y venta de productos, servicios para proveer información de negocios y consejería para clientes en proyectos comerciales y operaciones de negocios; servicios de publicidad, servicios de administración de negocios, servicios de administración de compañías, servicios de trabajo de oficina, incluyendo reclutamiento de personal, consultoría de negocios, relaciones públicas, publicidad de radio y televisión, organización de ferias de comercio para propósitos comerciales o de publicidad”

- **Clase Internacional 36:** *”Servicios de suscripción de seguro incluyendo suscripción de seguros de salud, seguros de corretaje, suscripción de seguros para accidentes, servicios de asuntos financieros, asuntos monetarios incluyendo emisión de tarjetas de crédito, actividades bancarias, préstamos (financiamiento) otorgamiento de préstamos, correduría de crédito, consultoría financiera, arrendamiento con opción de compra, en particular financiamiento de leasing para vehículos, cajas de ahorros para negocios, asuntos de bienes raíces incluyendo administración de casas apartamento; servicios de correduría de seguros, servicios de correduría financiera, servicios de correduría en bolsa, servicios de correduría en bienes raíces, servicios de evaluación de costos para reparación (tasaciones financieras) y*
- **Clase Internacional 37:** *“Servicios de conversión, reparación, inspección, desmantelamiento, mantenimiento, cuidado, limpieza y barnizado de vehículos, motores y de motores de combustión y sus partes respectivas, repuestos y componentes; servicios de asistencia para averías de vehículos (reparación), servicios para mejoramiento y afinamiento de automóviles incluidos en clase 37; servicios de adaptación personalizada de vehículos, incluidos en clase 37”.* (folio 35 expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que no se demostró la notoriedad de la marca MAN, de igual forma no se presenta entre los signos semejanzas capaces de producir confusión en el consumidor, por lo que se rechaza la oposición incoada por la empresa MAN SE y se acoge la solicitud de inscripción de la marca **Mando** presentada por la empresa **HALLA HOLDINGS CORPORATION**.

Por su parte, la representante de la empresa **MAN SE** dentro de su escrito de agravios manifestó que el Registro comete un error en rechazar la oposición de su marca, ya que ha otorgado el registro de MAN en clases 12; 25;28;35; 36 y 37, siendo la solicitada similar a la inscrita. Que el hecho de poseer la marca MANDO las letras “...**ND**O” no la hace distintiva, lo cual puede causar confusión, siendo esto una limitante para que no pueda coexistir con la marca de su representada. Que el hecho de que el signo solicitado posea dos sílabas y sea el determinante para concluir que pueden coexistir no es suficiente ya que la solicitada pretende inscribir productos de la clase 37 y el inicio de la marca es idéntico y contiene totalmente la marca inscrita. Indica que los camiones y autobuses MAN han sido utilizados en nuestro país desde hace varios años, lo que se puede comprobar en la página web oficial de TRACOPA y en la página oficial de TUASA. Señala que existe similitud gráfica y fonética entre las marcas cotejadas, y permitir el registro de la marca MANDO en clase 37, incide directamente sobre los intereses de su representada, pues el público consumidor la relacionará directamente con la empresa MAN SE. Por último, aporta una sentencia de la Corte de Apelaciones de la Oficina de la Unión Europea para la protección de la Propiedad Industrial, en donde se reconoce el grado de notoriedad de las marcas MAN propiedad de MAN SE.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,

donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte, éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión

gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviere en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ... así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

<i>Signo</i>	Mando	<i>MAN</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	259436
<i>Marca</i>	<i>Servicios</i>	<i>fábrica y comercio</i>
	<i>“Instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado, instalación y reparación de equipo</i>	<i>Servicios de conversión, reparación, inspección,</i>

<i>Protección y Distinción</i>	<i>de calefacción, instalación y reparación de equipo de congelación, servicio de asistencia en la reparación de vehículos, engrase de vehículos, reparación y mantenimiento de vehículos, reparación de bicicletas, reparación de generadores, proveeduría de máquinas traga monedas para el lavado de vehículos, alquiler de aparatos de vehículos, lavado de vehículos, pulido de vehículos, tratamiento anti-herrumbre para vehículos, lavado de vehículos, limpieza de vehículos, limpieza de automóviles y lavado de carros, decoración de automóviles, afinamiento de vehículos</i>	<i>desmantelamiento, mantenimiento, cuidado, limpieza y barnizado de vehículos, motores y de motores de combustión y sus partes respectivas, repuestos y componentes; servicios de asistencia para averías de vehículos (reparación), servicios para mejoramiento y afinamiento de automóviles incluidos en clase 37; servicios de adaptación personalizada de vehículos, incluidos en clase 37</i>
<i>Clase</i>	37	37
<i>Titular</i>	HALLA HOLDINGS CORPORATION	MAN SE

Analizada la marca de fábrica solicitada **Mando** por la empresa **HALLA HOLDINGS CORPORATION** con el signo inscrito **MAN** cuyo titular es la empresa **MAN SE**, se puede determinar a simple vista que existe similitud gráfica entre los signos. La inscrita está totalmente contenida en la solicitada y ello podría provocar riesgo de confusión y de asociación al público consumidor. Nótese que la única diferencia entre ambos signos es respecto a la sílaba **DO**, la cual no es suficiente para determinar una diferenciación contundente que individualice esta marca dentro del mercado. Si bien las marcas deben analizarse desde su conjunto, sin desmembrarlas, este procedimiento de cotejo debe ser aplicado con sumo cuidado, máxime que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así lo exige a través del artículo 25, que ordena el derecho de exclusividad a favor del titular marcario de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen dentro del mercado, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados por la marca.

En el caso que se analiza tal como se indicó supra, al contener totalmente la solicitada la marca inscrita, crea ese riesgo de confusión y posiblemente de asociación en el consumidor,

y eso es precisamente lo que trata de evitar la ley marcaria. Obsérvese que fonéticamente al pronunciarse la palabra MANDO, se percibe por parte del consumidor que la sílaba tónica se encuentra dada por el vocablo “MAN” aunque de inmediato se escuche el sonido más débil dado por el término “do”. Todo este análisis es necesario hacerse, máxime que ambos signos solicitado e inscrito, lo es en protección de los mismos servicios y la administración registral, sea tanto Registro Nacional como Tribunal Registral Administrativo, deben proteger no solo los signos inscritos, sino también, ante solicitudes de inscripción hacer el análisis correspondiente para determinar una posible confusión que esos signos le puedan causar al consumidor dentro de una relación comercial.

Desde el punto de vista ideológico, los significados en ambas palabras son diferentes: del vocablo *MANDO* se pueden extraer varios significados: *“De mandar. 1. m. Autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos. 2. m. Persona o colectivo que tiene el mando. 3. m. mandato (|| contrato de representación). 4. m. Mec. Dispositivo que permite actuar sobre un mecanismo o aparato para iniciar, suspender o regular su funcionamiento. 5. m. desus. mandato (|| orden del superior)”*. (<http://dle.rae.es/?id=OA3ulOZ>); mientras que la marca inscrita *MAN*, como palabra del idioma inglés y traducida al español significa *HOMBRE* (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/man>). Pero, sin embargo, esta posible disimilitud entre ambas, no es suficiente para lo que se analiza, ya que aquí se está observando otro posible riesgo desde las denominaciones, concretamente que la solicitada contiene en su totalidad a la inscrita.

Bajo los términos expuestos, se advierte por parte de este Tribunal, que, las marcas cotejadas son similares a nivel gráfico y fonético. Visualmente y al escuchar su pronunciación, en ambos signos se individualiza la partícula *MAN* como elemento central y tópico porque precisamente ese es el nombre de la marca inscrita. Al contener la solicitada la denominación

en su totalidad del signo inscrito, a partir de allí, se comienza a visualizar sus semejanzas y ello provoca que no pueda acceder la solicitada a la publicidad registral.

Dado lo anterior, en donde se ha determinado que, a nivel de denominaciones, los signos pedido e inscrito son similares, ahora se hace necesario, aunque ya se indicó someramente, si esos signos protegen productos o servicios iguales o similares. Lo anterior a efecto de determinar la procedencia en la aplicación del principio de especialidad.

Bajo ese contexto, advierte este Tribunal que al analizar los servicios protegidos por el signo “MAN” en la clase 37 con los que se pretenden proteger en esa misma clase por el signo propuesto, resulta claro que coinciden porque en ambos se trata en general, de productos de la industria automovilística específicamente, en la reparación y mantenimiento de vehículos. Este hecho hace que exista una causal más para no permitir que el signo solicitado sea inscrito. Marcas solicitadas con denominaciones iguales o similares y que protegen productos o servicios iguales o similares a los inscritos, no pueden ser registrados como marcas según así lo establece los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En este caso como bien se puede visualizar del cotejo realizado, los servicios son similares y es por ello que el signo propuesto, no goza de la distintividad necesaria que requiere para constituirse en un derecho marcario y en este sentido, al ser la protección para servicios iguales y similares, no es posible la aplicación del principio de especialidad.

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio que protege una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlos eficazmente de otros pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la

pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo solicitado **Mando** no goza de la distintividad requerida para su inscripción.

En relación al documento correspondiente a la “Decisión de la Primera Sala de Recurso de 23 de marzo de 2017”, dictada por la Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual y que consta en el expediente, así como en la página oficial de esa oficina, defiende la marca MAN en un proceso en donde el signo que se pretende inscribir es HUNTSMAN, y los productos a proteger por la solicitada son iguales o similares a los de la marca MAN inscrita. Esta decisión se torna similar a lo que aquí se ha resuelto, porque lo que se visualiza es la incorporación en su totalidad de la marca inscrita en la solicitada. En este proceso MAN se encuentra en la primera sílaba, mientras que en la decisión a la que se hace referencia, el vocablo MAN está dispuesto en la última sílaba, pero en ambos casos los efectos son los mismos. Esta resolución o decisión, si bien no es clara para determinar que, la marca MAN es notoria, sí es un indicativo que funciona como antecedente legal y en cierta medida, Derecho Comparado para estipular la improcedencia de la marca solicitada.

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal es del criterio que el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de representante de la empresa **MAN SE**, debe ser declarado con lugar, por lo que procede revocar la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las 13:48:18 horas del 19 de diciembre de 2017.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo

No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAN SE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:48:18 horas del 19 de diciembre de 2017, la cual en este acto *se revoca*, para que se deniegue la inscripción del signo solicitado **Mando**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora