

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0089-TRA-PI

Oposición a la solicitud de la marca de servicios “**Mando**”

MAN SE., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2908-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

**VOTO 0429-2018**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, a las trece horas cuarenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

**Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa MAN SE, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Ungererstr 69, 80805 Munich, Alemania, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:02 horas del 20 de diciembre de 2017.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2016, la Licda. Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa HALLA HOLDINGS CORPORATION, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Korea, domiciliada en 46, Gilheungdanjiro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, solicitó el registro de la marca de servicios “**Mando**”, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “*Agencias importadoras y exportadoras, proceso administrativo relacionado con*

*órdenes de pedido, servicio de ventas al por mayor de congeladores, servicio de venta al detalle de calentadores de agua, servicios de venta al por mayor de automóviles, servicios de intermediarios comerciales para venta de bicicletas, servicios de ventas al detalle de llantas y neumáticos, servicio de venta al por mayor de anticongelante, servicio de venta al detalle de combustibles líquidos, servicios de intermediarios comerciales de partes de vehículos, servicios de intermediarios comerciales de accesorios para vehículos, servicios intermediarios comerciales de piezas de recambio para vehículos, agencias de comercio, asesores en comercio, corretaje de comercio, servicios de oferta de comercio, corretaje de aduanas”.*

**SEGUNDO.** Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números 100, 101 y 102 de los días 25, 26 y 27 del mes de mayo de 2016 y en razón de ello la representante de la empresa MAN SE, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Mando**”, en clase 35 internacional, presentada por la representante de la compañía HALLA HOLDINGS CORPORATION.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:16:02 horas del 20 de diciembre de 2017, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa MAN SE., contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Mando**”, en clase 35 internacional, presentada por la representante de la compañía HALLA HOLDINGS CORPORATION, la cual se acoge.

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa MAN SE, interpone para el 16 de enero de 2018, el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Por resolución dictada a las 14:00:45 horas del 29 de enero de 2018 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

**SEXTO.** 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 las deliberaciones de ley.

**Redacta la jueza Ureña Boza, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, lo siguiente:

- Que la empresa MAN SE, tiene inscrita la marca de fábrica y comercio: “**MAN**” registro 259436, en las clases 12, 25, 28, 35, 36 y 37 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*en clase 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, tráiler 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 y componentes para vehículos terrestres, automóviles motorizados para niños (vehículos para niños) (excluyendo juguetes), incluidos en clase 12, 25 Prendas de vestir, calzado, sombrerería para vestir, pantalones de vestir, camisa tipo “t-shirt”, camisas tipo polo, abrigos, chaquetas, (prendas de vestir), combinaciones (prendas de vestir), gorras (sombrerería), gorras con viseras, chalecos, chalecos formales, guantes, zapatos, pañuelo para el cuello, protectores internos para cuello, suéteres tipo*

*pullovers tanto para hombres y mujeres, 28 juegos, juguetes, vehículos modernos 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. 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 accesorio 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 trabajos de oficina,; incluyendo reclutamiento de personal, consultoría de personal, consultoría de negocios, relaciones públicas, publicidad de radio y televisión, organización de ferias de comercio para propósitos comerciales o de publicidad. 36 Servicio de suscripción de seguro incluyendo, suscripción*

*de seguros de salud, seguros de corretaje, suscripción de seguros para accidente, servicios de asuntos financieros, asuntos monetarios incluyendo emisión de tarjetas de crédito, actividades bancarias, prestamos (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 en bolsa, servicios de correduría financiera; servicios de correduría en bolsa, servicio de correduría en bienes raíces; servicio de evaluación de costos para reparación (tasaciones financieras) y 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". (v.f 36 del expediente principal)*

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró que el signo solicitado “**Mando**”, en clase 35 internacional, presentada por la compañía HALLA HOLDINGS CORPORATION, no incurre en las prohibición contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En consecuencia, se procede a rechazar la oposición interpuesta por la representante de la compañía MAN SE, contra la solicitud de inscripción del signo “**Mando**”, en clase 35 internacional, presentado por la compañía BETKA DE COSTA RICA S.A, la cual se acoge.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa MAN SE, apeló la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, señalando en su escrito de agravios que; la marca MANDO reproduce en su totalidad la marca inscrita MAN provocando que el público consumidor llegue a imaginar que se trata de la misma empresa o grupo empresarial que comercializa la misma calidad de servicios. En Costa Rica los camiones y autobuses MAN han sido utilizados en nuestro país desde hace ya varios años y esta afirmación se puede comprobar en la página web oficial de TRACOPA., en la de TUASA. Se solicita en la misma clase 35 de la marca inscrita MAN, la cual está totalmente contenida en la marca solicitada MANDO. Existe similitud gráfica y fonética. Asimismo, solicita prórroga a efecto de aportar traducción a la sentencia emitida por la Oficina de la Unión Europea para la Protección de la Propiedad Industrial, en donde se reconoce la NOTORIEDAD de la marca MAN, para dichos efectos se aporta declaración de notoriedad de la marca folio 69 del legajo de apelación, para la clase de negocio de venta de vehículos camiones vehículos pesados autobuses y autocares y de sus repuestos y motores. La marca goza de una reputación (folio 97). Por las razones indicadas solicita se revoque la resolución apelada y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Mando**” en clase 35 internacional, presentada por la compañía HALLA HOLDINGS CORPORATION.

Por su parte la apoderada de la compañía HALLA HOLDINGS CORPORATION, se apersona y solicita ante esta Instancia administrativa, se declare sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía opositora INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A, y se continúe con el trámite de inscripción de la marca “**Mando**”, en clase 35 internacional, presentada por su mandante.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por

lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos, atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto, siendo el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubieren entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. No obstante, pese al análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal discrepa del criterio vertido, toda vez que tal y como se desprende la marca de servicios “**Mando**”, en clase 35 internacional, presentada por la

compañía HALLA HOLDINGS CORPORATION, y la marca de fábrica y comercio inscrita “MAN” registro 259436, para las clases 12, 25, 28, 35, 36 y 37 a favor de la empresa MAN SE, no podría obtener protección registral en virtud de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que tal y como se desprende de los signos contrapuestos: “**Mando**” que ha sido pedido y “MAN” que se encuentra inscrito, a nivel visual la marca solicitada se encuentra estructuradas gramaticalmente de manera muy similar al registro inscrito, siendo que al emplear en su conformación la frase **Mando** puede inducir a que el consumidor al verlas las relaciones y perciba de manera similar al registro inscrito, ya que es precisamente en esa dicción que se concentra su atención.

Aunado a ello, también se desprende de su cotejo que las letras empleadas, tanto las del registro inscrito como las contenidas en el signo propuesto, si bien, estas varían en cantidad a la hora de ejercer su pronunciación producen un sonido relativamente similar, por lo que, el consumidor fonéticamente al escuchar las denominaciones de manera integral se podría encontrar en una situación de confusión, dada la similitud auditiva contenida entre ellas.

Respecto a su connotación ideológica es importante destacar que tanto el denominativo solicitado “**Mando**” que nos refiere al concepto “autoridad-poder”, como el registro inscrito “MAN” que traducido al español significa “hombre”, si bien tal y como se desprende cuentan con un significado concreto y específico, estos difieren entre sí, no siendo ello el motivo que pueda producir o generar confusión para los consumidores.

Siguiendo, el estudio de los signos, debemos recordar que si las marcas son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que las denominaciones no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Ahora bien, el problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellas, para lo cual el análisis del listado que se pretende proteger debe de hacerse con aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como se desprende la empresa solicitante HALLA HOLDINGS CORPORATION, indicó expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado “**Mando**”, en clase 35 internacional, son: “*Agencias importadoras y exportadoras, proceso administrativo relacionado con órdenes de pedido, servicio de ventas al por mayor de congeladores, servicio de venta al detalle de calentadores de agua, servicios de venta al por mayor de automóviles, servicios de intermediarios comerciales para venta de bicicletas, servicios de ventas al detalle de llantas y neumáticos, servicio de venta al por mayor de anticongelante, servicio de venta al detalle de combustibles líquidos, servicios de intermediarios comerciales de partes de vehículos, servicios de intermediarios comerciales de accesorios para vehículos, servicios intermediarios comerciales de piezas de recambio para vehículos, agencias de comercio, asesores en comercio, corretaje de comercio, servicios de oferta de comercio, corretaje de aduanas*”.

Lo anterior, cotejado con el signo marcario inscrito propiedad de la compañía MAN SE, bajo el denominativo “**MAN**” registro 259436, para las clases 12, 25, 28, 35, 36 y 37 de la nomenclatura internacional de Niza, que protege y distingue: “...en clase 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, tráiler 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 y componentes para vehículos terrestres, automóviles motorizados para niños (vehículos para niños) (excluyendo juguetes), incluidos en clase 12, 25 ... vehículos no motorizados para niños; ... 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 accesorio de automóviles, servicios de venta al por mayor y al detalle mediante programas de televendas 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 trabajos de oficina; incluyendo reclutamiento de personal, consultoría de personal, consultoría de negocios, relaciones públicas, publicidad de radio y televisión, organización de ferias de comercio para propósitos comerciales o de publicidad.* 36 ..., servicios de asuntos financieros, asuntos monetarios incluyendo emisión de tarjetas de crédito, actividades bancarias, prestamos (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,... y 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”.*

De lo anterior, queda claro, que el signo marcario pedido no solo pretende proteger productos de la misma clase 35 internacional, sea, “en relación con la industria automovilística” por ende, directamente ligados a la misma actividad industrial, sino que además, protege otras clases como la 12, 25, 38, 36 y 37 que también se pueden relacionar con la misma actividad comercial que realiza la empresa titular, con respecto a servicios afines como lo es la actividad de corretaje o asesoramiento. En consecuencia, el riego de error y confusión para el consumidor podría ser inevitable, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud.

Del análisis expuesto, resulta viable acoger los agravios expuestos por la representante de la compañía MAN SE, en virtud de determinarse que los signos cotejados si contienen semejanzas a nivel gráfico y fonético con relación al registro inscrito, que podrían causar engaño y confusión al consumidor con relación a los productos a comercializar y su respectivo origen empresarial, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud del signo propuesto “**Mando**”, en clase 35 internacional, presentado por la compañía HALLA HOLDINGS CORPORATION.

Respecto a la notoriedad alegada por el recurrente, debemos indicar que el documento que se adjunta de folio 69 al 90 del legajo de apelación, correspondiente a la oficina de la Unión Europea para la protección de la Propiedad Intelectual (EUIPO), que corresponde a una oposición que se realizó de la marca “MAN” a una solicitud, donde se conoció de la notoriedad del signo. Sin embargo, este Tribunal no entra a conocer de la misma ya que las partes involucradas en dicho proceso difieren de la compañía involucrada en el presente caso y no se ha acreditado ante esta

instancia administrativa la relación existente entre ellas y la condición en que actua. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente a diferencia de lo que determinó el Registro, es denegar la coexistencia registral de la marca de servicios solicitada “**Mando**”, en clase 35 internacional, presentado por la compañía HALLA HOLDINGS CORPORATION, siendo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la compañía MAN SE, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:02 horas del 20 de diciembre de 2017, en virtud de determinar este Órgano de alzada, que los signos cotejados si contienen semejanzas sustanciales a nivel gráfico y fonético con relación al registro inscrito, por ende, causaría engaño y confusión al consumidor con relación a los productos a comercializar y su respectivo origen empresarial, y en consecuencia, recae en las causales de inadmisibilidad contempladas por los artículos 2, 3, 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), d), e) y f) de su Reglamento.

**SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la representante de la compañía MAN SE, en contra de la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:16:02 horas del 20 de diciembre de 2017, la cual se revoca y se proceda con el rechazo de la solicitud inscripción de la marca de servicios solicitada “**Mando**”, en clase 35 internacional, presentada por la compañía HALLA HOLDINGS CORPORATION. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*