



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0931-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca: “HANDY MAN” (07)

MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC, apelante

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen N° 2010-8875-2010-8876
acumulado con los expedientes números 2011-0505 y 2011-0506)**

Marcas y otros signos

VOTO N° 1037-2012

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las quince horas con
treinta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Michigan, Estados Unidos, con domicilio en 3948 Ranchero Drive, ANN Arbor, Michigan 48108, Estados Unidos de América, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y tres segundos del seis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de setiembre de dos mil diez, el señor **BO ERIK MAGNUS JOSBRANT**, de único apellido en razón de su nacionalidad sueca, mayor, comerciante, vecino de San José, Moravia cincuenta metros al norte del Colegio Sion, titular de la cédula de residencia permanente número 175200007231, en su condición de de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa



HANDY MAN CONTRACTORS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-seiscientos diecisiete mil ciento treinta y dos, existente bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en San José, Moravia, cincuenta metros norte del Colegio Sión, solicitó bajo el expediente administrativo número **8875-2010**, la inscripción de la marca “**HANDY MAN**”, como marca de fábrica, de comercio y de servicios en clases 7, 8, 25, 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, En **clase 7**: para proteger y distinguir “máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres) acoplamientos y órganos de transmisión), excepto aquellos para vehículos terrestres) instrumentos agrícolas que no sean manuales”, **Clase 8**: para proteger y distinguir “herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillerías, tenedores y cucharadas, armas blancas, maquinillas de afeitar. **Clase 25**: para proteger y distinguir “vestidos, calzados y sombrerería. **Clase 35**: para proteger y distinguir “máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres) acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres) instrumentos agrícolas que no sean manuales, herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillerías, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar, vestidos, calzados y sombrerería”. **Clase 37**: para proteger y distinguir “construcción, reparación, servicios de instalación”.

En esa misma fecha, veintinueve de setiembre de dos mil diez, bajo el expediente administrativo número 2010-8876, la representación de la empresa **HANDY MAN CONTRACTORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del nombre comercial “**HANDY MAN**” en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a construcción, reparación y servicios de instalación”

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis de noviembre de dos mil diez, en las Gacetas números doscientos veintiocho, doscientos veintinueve y doscientos treinta, y dentro del plazo conferido, y mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de enero de dos mil once, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en



su condición de gestor de negocios de la empresa **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicios “**HANDY MAN**”, en clases **7, 8, 25, 35 y 37** de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, en la fecha indicada, la representación de la empresa aludida, presentó oposición contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**HANDY MAN**”, presentada por la empresa **HANDY MAN CONTRACTORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, fundamentada dichas oposiciones en que su representada en fecha veinticuatro de enero de dos mil once, presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca “**Mr. Handyman (DISEÑO)**”, en **clases 35 y 37** de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el expediente número **2011-505**, y la solicitud de inscripción de la marca **MR. HANDYMAN**”, en **clases 35 y 37** de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el expediente número 2011-505.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de enero de dos mil once, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de gestor de negocios de la empresa **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, solicitó la inscripción de las marcas “**Mr. Handyman (DISEÑO)**”, expediente número **2011-505**, y “**MR. HANDYMAN**”, expediente número **2011-506**, ambas en clases **35 y 37** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **Clase 35**: “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, y **Clase 37**: “construcción, reparación, servicios de instalación”.

CUARTO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días once, doce y trece de mayo de dos mil once, en las Gacetas números noventa, noventa y uno y noventa y dos, y dentro del plazo conferido, y mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de enero de dos mil once, el señor **BO ERIK MAGNUS JOBRANT**, en representación de la empresa **HANDY MAN CONTRACTORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de las marcas “**Mr. Handyman (DISEÑO)**”, en clases **35 y 37** de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el expediente número **2011-505**, y “**MR. HANDY MAN**”, en **clases 35 y 37** de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el expediente número **2011-506**,



solicitadas por la empresa **MR HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, fundamentada dicha oposición en que la marca de su representada **“HANDY MAN”** los han venido utilizando desde años atrás en el servicio de construcción, reparación y servicios de instalación eléctrica, mantenimiento de inmuebles, contando con vehículos rotulados, hemos repartido volantes a nivel nacional de nuestros servicios, siendo el nombre Handy Man reconocido y distinguido a nivel nacional. Que la marca que se pretende inscribir por Mr. Handyman International, LLc en ningún momento ha sido utilizado dentro del territorio nacional. La oposición se encuentra fundamenta en el inciso a) del artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que su representada ha venido utilizando con anterioridad la marca Handy Man, lo cual queda claramente demostrado con la prueba aportada al momento de la contestación de la oposición a nuestra solicitud de inscripción. A su vez tal y como lo indica el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas, no podrá ser registrado ningún signo como marca cuando afecte algún derecho de terceros, en este caso el derecho que nos corresponde por haber utilizado nuestro nombre comercial Handy Man desde tiempo atrás teniendo un mejor derecho para obtener dicho registro.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las once horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y tres segundos del seis de setiembre de dos mil once, resolvió *“I. Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas bajo los expedientes 2010-8875 y 2010-8876 por **JORGE TRISTÁN TRELLES** en su carácter de apoderado especial de **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL LLC**, contra las solicitudes de inscripción del nombre comercial **“HANDY MAN”**, y la marca multiclase **“HANDY MAN”** presentada por el apoderado de **HANDY MAN CONTRACTORS, S.A., los cuales se acogen.** II. Se declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta por el apoderado de **HANDY MAN CONTRACTORS, S.A., contra la solicitud de inscripción de las marcas multiclase **“MR, HANDYMAN (DISEÑO)”** y **“MR. HANDYMAN”**, en clases 35 y 37, expedientes acumulados 505-2011 y 506-2011 presentada por **JORGE TRISTAN TRELLES**, apoderado especial de **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL LLC**, las cuales se deniegan para la clase 37 pero se acogen para la clase 35 (...)”***



SEXTO. Que la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de setiembre de dos mil once, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y un segundos del veintitrés de setiembre de dos mil once, resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación ante este Tribunal, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

SÉTIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTO DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, treinta minutos, diez segundos del seis de setiembre de dos mil once acumuló los expedientes de mérito sean los números **2010-8875**, (correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicios multiclase “**HANDY MAN**” en clases: **7, 8, 25, 35 y 37** de la Clasificación Internacional de Niza), **2010-8876** (referente a la solicitud de inscripción del nombre comercial “**HANDY MAN**”, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, y **2011-505, y 2011-506** (relativo a las solicitudes de inscripción de la marca multiclase “**Mr. Handyman (DISEÑO)**”, y “**MR. HANDYMAN**, ambas, en clases **35 y 37** de la Clasificación Internacional de Niza”, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el hecho que como probado se indica en la resolución apelada, el cual encuentra fundamento a folios 244 al 245 del expediente.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal en lista como tal el siguiente: 1.- Que la empresa opositora **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, no demostró el uso anterior de la marcas “**Mr. Handyman (DISEÑO)**” y “**MR. HANDYMAN**”, ambas en clases 35 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la sociedad oponente **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, concluyó que la misma no demuestra el uso anterior en Costa Rica de las marcas de servicios “**Mr. Handyman (DISEÑO)**” y “**MR HANDYMAN**”, en clases 35 y 37, tramitadas bajo los expedientes números 2011-0505 y 2011-0506, razón por la cual consideró declarar sin lugar las oposiciones planteadas por el oponente aquí recurrente, y acoger las solicitudes de inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicios multiclase “**HANDY MAN**”, en clases 7, 8, 25, 35 y 37, de la Clasificación Internacional de Niza, y el nombre comercial “**HANDY MAN**”, en clase 49, tramitadas bajo los expedientes números 2010-8875 y 2010-8876, presentadas por la representación de la empresa **HANDY MAN CONTRACTORS SOCIEDAD ANÓNIMA**. Asimismo, del análisis realizado del principio de especialidad marcaria declara parcialmente con lugar las oposiciones presentadas por la representación de la empresa solicitante **HANDY MAN CONTRACTORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra las solicitudes de inscripción de las marcas de servicios multiclase “**Mr. Handyman (DISEÑO)**” y “**MR HANDYMAN**”, en clases 35 y 37, expedientes acumulados números 2011-0505 y 2011-0506, las cuales deniega en clase 37, porque al oponente le beneficia el derecho de prelación, y las acoge para la clase 35, ya que no existe semejanza alguna de crear confusión entre los signos solicitados y los oponentes, es claro que los servicios de la clase 35 de la marca solicitada no se relacionan con los servicios y el giro comercial de los signos oponentes.



Por su parte, la representación de la sociedad apelante destaca que en fecha 29 de setiembre de 2010, la empresa solicitante presenta el nombre comercial y la marca multiclase en clases 7, 8, 25, 35 y 37, aduciendo que en fecha 24 de enero de 2011, su representada deposita las marcas: **“MR HANDYMAN”**, en clases. 35 y 37, Expediente. N° 2011-0506, para proteger publicidad, gestión de empresas, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina y construcción, reparación, servicios de instalación, **“Mr. Handyman (DISEÑO)”**, clases 35 y 37, Expediente. N° 2011-0505, para proteger publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina y construcción, reparación, servicios de instalación”. Que su representada tiene interés real y legítimo en la inscripción de la marca **MR. HANDYMAN** en virtud de que posee varios registros internacionales que la acreditan como la verdadera titular de la marca **MR HANDYMAN**, y desea comercializar la marca en Costa Rica. Que existe semejanza gráfica e ideológica entre los signos, De permitirse el registro de las marcas solicitadas se crearía confusión con las marcas de su representada ya que las mismas resultan semejantes, desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico. Las marcas coinciden en 8 letras de su conformación. Aunado a la similitud de las denominaciones la identidad en el giro y actividades a proteger podría generar una concepción errada en el consumidor a la hora de adquirir un servicio. Todo lo anterior afectaría sobremanera los derechos marcarios previamente adquiridas por su representada en otras latitudes. De permitirse el registro de las marcas se estaría violando el artículo 8 inciso a) de la ley de marcas. Esta norma es el principal fundamento para proteger las marcas inscritas de la imitación o usurpación, ya que sigue el criterio de respetar la verdadera procedencia de los productos o mercancías. La marca solicitada carece de distintividad, el cual es un requisito esencial que engloba tanto la novedad como a la especialidad, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

QUINTO. SOBRE EL USO ANTERIOR ALEGADO POR LA EMPRESA Oponente MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC, RESPECTO DE LAS MARCAS “Mr. Handyman (DISEÑO)” y “MR. HANDYMAN”, expedientes números 2010-8875, y 2010-8876. Antes de entrar a analizar sobre el uso o no de la marca según lo resuelto por el **a quo** y lo alegado por la sociedad apelante, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar la carga de la prueba al solicitante. Con respecto a este



punto, el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, el cual resolvió esa problemática en el siguiente sentido:

“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. (...). En tal sentido este Tribunal (...), concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.” (lo resaltado no es del original).

Visto lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

“Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

(...)

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.” (subrayado nuestro)

Como bien se sabe y se infiere de los numerales 40 y 41 de la Ley de Marcas, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso, del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva (sea de productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita.



Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007, citado, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, podemos mencionar los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto-servicios o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de un producto o servicios

En el caso que se discute, tenemos que, de los elementos probatorios que constan en el expediente, la sociedad oponente **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, no demuestra el uso de las marcas “**Mr. Handyman (DISEÑO)**” y “**MR. HANDYMAN**”, pues el hecho que éstas se encuentren registradas en los Estados Unidos de América, no es un elemento idóneo para probar el uso anterior de los signos mencionados, ya que ésta debe demostrar que los servicios que amparan los distintivos con que se opone a la inscripción de la marca de fábrica, de comercio y de servicios multiclase “**HANDY MAN**” y el nombre comercial “**HANDY MAN**”, están siendo usados en el territorio Nacional, sea, en Costa Rica, a la luz de lo que se desprende del párrafo primero del numeral 40 de la Ley de Marcas, del que se desprende que el uso de la marca se evidenciará si cumple con lo siguientes aspectos:

1.- El uso de la marca debe ser real y efectivo, lo que necesariamente implica que la marca debe ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma sea adherida, colocada o empleada; deberán encontrarse físicamente en el mercado.



2.- El uso de la marca deberá obedecer y respetar la naturaleza del producto o servicio que ella identifica, el tamaño del mercado relacionado, y las modalidades de comercialización de los productos o servicios identificados.

De lo anterior, puede apreciarse que la representante de la sociedad recurrente no demuestra los aspectos destacados anteriormente, por lo que este Tribunal no acoge el argumento de la representación de la sociedad opositora, cuando en su escrito de apelación que son los mismos de la oposición señala que su representada *“(...) posee varios registros internacionales que la acreditan como la verdadera titular de la marca MR. HANDYMAN y desea comercializar la marca en Costa Rica”*, ya que el hecho que la apelante tenga registrada las marcas en los Estados Unidos de América, no es un elemento idóneo para decir que los signos **MR. HANDYMAN**”, y **“Mr. Handyman (DISEÑO)**, que se encuentran en trámite de inscripción según expedientes acumulados números 2011-505, y 2011-506, hayan, sido usadas en Costa Rica, y en el sector del mercado para la que se ideó, desde una fecha anterior a la solicitud de la marca **“HANDY MAN”**, y el nombre comercial **“HANDY MAN”**. Así las cosas, esta Instancia comparte lo dicho por el Registro de la Propiedad Industrial cuando indica que *“en el caso particular beneficia al solicitante el derecho de prelación plasmado en el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sobre la marca y el nombre comercial en pugna ya que las solicitudes son anteriores a las de las marcas oponentes.”*

De acuerdo a lo expuesto, este Tribunal considera que la empresa oponente y apelante no logró demostrar fehacientemente el uso anterior de las marcas alegadas en Costa Rica, a pesar de haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas, no solo porque de la prueba que consta en el expediente no lo demuestran de manera real y efectiva, sino porque el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, situación que no ocurre en el presente caso, por lo que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro de la Propiedad Industrial cuando indica en la resolución venida en alzada, que *“al no demostrar el oponente el uso anterior de sus marcas en Costa Rica corresponde rechazar las oposiciones que versan sobre los expedientes 2010-9975 y 2010-8876 por lo que se acogen las solicitudes de registros “HANDY MAN”*,



marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir: en clase 7. en clase 8. en clase 35. en clase 37. Y el nombre comercial “HANDY MAN”, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la construcción, reparación y servicios de instalación”.

SEXTO. SOBRE LAS OPOSICIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA HANDY MAN CONTRACTORS SOCIEDAD ANÓNIMA, EN CONTRA DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS DE SERVICIOS “Mr. Handyman (DISEÑO)” y “MR HANDYMAN), expedientes números 2011-0506 y 2011-0507, SOLICITADAS POR LA EMPRESA MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC. En virtud del análisis anterior, considera este Tribunal que resulta procedente realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto, tomando en cuenta lo analizado supra, en el sentido, que los distintivos oponentes, a saber, la marca “**HANDY MAN**”, y el nombre comercial “**HANDY MAN**”, expedientes números 2010-8875 y 2010-8876, les asiste el derecho de prelación por cuanto fueron presentadas de previo, y porque la empresa solicitante (apelante) no logró demostrar el uso anterior en Costa Rica.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre los signos en conflicto, tenemos que, en el caso bajo estudio, examinada en su conjunto las marcas de servicios multiclase “**Mr. Handyman (DISEÑO)**”, y “**MR. HANDYMAN**”, en clases **35 y 37** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitadas por la empresa **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, y los distintivos de la sociedad oponente **HANDY MAN CONTRACTORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, a saber, la marca de fábrica, de comercio y de servicios multiclase “**HANDY MAN**, en clases **7, 8 25, 35 y 37**, de la Clasificación Internacional de Niza, y el nombre comercial “**HANDY MAN**”, estas presentan una composición literaria muy parecida, no obstante, y a pesar, que se diferencian de la palabra “**MR**” delante de la frase “**HANDYMAN**”, de las pretendida, y la figura de un “hombre en movimiento con un martillo en la mano”, en la marca “**Mr. Handyman (DISEÑO)**”, el elemento más fuerte y preponderante dentro de la denominación de los signos oponentes es el



término **“HANDY MAN”**, y en los solicitados también es la palabra **“HANDYMAN”**, por lo que se observa claramente que la expresión **“HANDY MAN”** (oponente), está contenida en las marcas a registrar, por consiguiente comparten el vocablo **“HANDY MAN”**, de ahí, que se puede afirmar que a nivel *gráfico* el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista visual, acaban siendo sumamente parecidas, Así las cosas, el inscribir la denominación solicitada podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los servicios de la solicitada creyendo que son los mismos que comercializan los signos oponentes.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por los elementos supra indicados, sin embargo, como se indicara anteriormente, el término central y el que queda más fácilmente grabado en la mente del consumidor es el distintivo **“HANDY MAN”**, y **“HANDYMAN”**, existiendo así una confusión de carácter auditivo. Y desde el punto de vista *ideológico*, los términos bajo estudio resultan conceptualmente idénticos por cuanto la palabra **“HANDY MAN”** (oponente), y **“HANDYMAN”** (solicitada-apelante), traducida al idioma español significa “hombre práctico”, por lo que evocan una misma idea.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, sino también, que los servicios que intenta amparar la marca de servicios multiclase **“Mr. Handyman (DISEÑO)”** y **“MR. HANDYMAN”** como los que pretende distinguir la marca que se opone **“HANDY MAN”**, son idénticos, se encuentran en la misma **clase 37**, aumentándose así la probabilidad que los consumidores consideren que el origen empresarial de los servicios que pretenden distinguir los signos solicitados y los servicios que intenta proteger la marca oponente es el mismo, lo que no desvirtúa un factible riesgo de asociación, entre tales signos, en virtud del giro comercial en que se desenvuelven. Como consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa ley, las marcas pretendidas no gozan de fuerza distintiva, y por el contrario crean confusión respecto al signo oponente **“HANDY MAN”**.



En lo que respecta a las marcas solicitadas ya mencionadas, y el nombre comercial oponente, se tiene que los servicios que se desean identificar con los signos pretendidos, en **clase 37**, y los servicios que se van a comercializar en el establecimiento comercial identificados con el nombre comercial “**HANDY MAN**”, son idénticos, hecho que igualmente confundiría al público consumidor, en el sentido que podría asociar los servicios que se venden en el local comercial con los servicios que pretenden amparar las marcas solicitadas, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causándole una posible confusión, que es precisamente el riesgo que pretende evitar el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuando señala que “*(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: (...) d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*”.

En lo concerniente a las marcas de servicios multiclase “**Mr. Handyman (DISEÑO)**” y “**MR. HANDYMAN**” pretendidas en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca oponente “**HANDY MAN**” en la misma clase, y el nombre comercial “**HANDY MAN**”, tenemos que, los servicios de los distintivos pretendidos no se relacionan con los servicios y giro comercial de los signos oponentes, según se desprende de folios 239 y 259 expedientes 2010-8875 y 2010-8876, y folios 2 y 78, expedientes números 2011-505 y 2011-506. Por lo que este Tribunal considera que por aplicación del ***Principio de Especialidad***, es posible la inscripción de las marcas “**Mr. Handyman (DISEÑO)**” y “**MR. HANDYMAN**”, que se intentan inscribir en **clase 35** de la Clasificación Internacional, dado que la consecuencia más palpable de la especialidad de un signo es que sobre un mismo distintivo pueden recaer dos o más derechos de marca o nombre comercial autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que éstos sean utilizados con relación a una clase o variedad diferente de servicios, porque, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o procedencia de tales servicios, por consiguiente, en este caso específico, los distintivos oponentes no podrán impedir el registro de las marcas pretendidas, por resultar casi idénticas, toda vez que pretenden amparar servicios inconfundibles.



De acuerdo a lo señalado anteriormente, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando dice “ (...) *corresponde acoger las oposiciones en cuanto a la clase 37, pero los signos solicitados pueden ser registrados en clase 35 ya que no se ve posibilidad de crear confusión (...)*”

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario.

SÉTIMO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y tres segundos del seis de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, en todos sus extremos.

OCTAVO. 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 Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MR. HANDYMAN INTERNATIONAL, LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y ocho minutos, cincuenta y tres segundos del seis



de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38