

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0804-TRA-PI**

**Oposición a Inscripción de Marca (AUMAN)**

**MAN SE, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-5987)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 0293-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del diez de mayo del dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, casado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, apoderada especial de la empresa **MAN SE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Ungererstr. 69, 80805 München, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y tres segundos del ocho de setiembre del dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 12:24:26 horas del 9 de julio del 2013, el señor Ernesto Gutiérrez Blanco, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-848-886, apoderado especial de **BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, Laoniawan Village North, Shayang Road, Shane Town, Changping District, Beijing 102206, China, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **AUMAN** para proteger y

distinguir en clase 12 de la Nomenclatura Internacional Niza: “Automóviles, camiones, tractores, motocicletas, autos, autobuses, carretillas, elevadores, vehículos elevadores, trailers (vehículos), carros porta mangueras, vagonetas de colada, motores para vehículos de terrestres, hormigones (vehículos), ambulancias, carritos de limpieza, camiones de riego, omnibuses, autos deportivos, camiones basculantes; vehículos de transporte militar, automóviles para la ingeniería, chasis de automóviles”.

**SEGUNDO.** Que al ser las 15:34:41 horas del 16 de diciembre del 2014, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **MAN SE**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de su representación **MAN** propiedad de **MAN SE**.

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y tres segundos del ocho de setiembre del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por... la empresa MAN SE., contra la solicitud de inscripción de la marca “AUMAN” en clase 12 internacional; solicitada por... BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., la cual se acoge. ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca AUMAN. iii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca MAN...**”

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso 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 dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos no probados el siguiente: **UNICO:** Que la empresa opositora y apelante **MAN SE**, no demostró la notoriedad de la marca **MAN**, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada por la empresa MAN SE, contra la solicitud de inscripción de la marca “AUMAN” clase 12 internacional solicitada por BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD., la cual se acoge.

Por su parte la apelante fundamenta su oposición en que no concuerda con la resolución de la oficina de marcas por cuanto la misma ha declarado que la prueba aportada carece de valor legal. Que los productos con la marca “**MAN**” se han desarrollado en Costa Rica desde hace muchos años y que la mala interpretación de valorar las pruebas hace que se perjudique los intereses de su representada, ya que las declaraciones juradas que se aportaron debidamente apostilladas dan fe de la fama mundial existente y registro de la marca MAN alrededor del mundo, así como la abundante prueba que demuestra el uso de la marca MAN. Que según el examen comparativo que el Registro no quiso efectuar por no haber tomado la prueba aportada, se llega a la conclusión de que la partícula inicial AU no le da ninguna distintividad, y permitir un registro como el de AUMAN para productos de clase 12 conllevará un perjuicio a su representada MAN SE que tiene en uso su marca en Costa Rica, y la empresa solicitante se verá beneficiado por usurpar la marca MAN agregándolo solamente las vocales AU. Por último que ambas marcas distinguen los mismos productos en clase 12 lo que confundiría al público consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca **MAN** ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley.

En cuanto a los agravios del oponente relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que las pruebas que presenta el recurrente no acreditan esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

***“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:***

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.***
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.***
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.***
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”***

La doctrina en lo que respecta a las marcas notorias, ha señalado que ***“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación”*** (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo Perrot, p. 393).

Esa obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento en el compromiso que

adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 de 28 de marzo de 1995, publicada el 24 de mayo de 1995 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

De igual forma, la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho. A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

***“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;***

***5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;***

***6. el valor asociado a la marca.”***

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe

valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto.

En torno al tema de la notoriedad se ha de indicar que el recurrente presenta algunas inscripciones en varias partes del mundo (Nicaragua, Ecuador, Argentina, México, Chile – v.f. 29 al 42 del Tomo I del Legajo de Prueba), donde no fueron presentados según las formalidades de ley, así como información general de páginas WEB sobre la empresa MAN SE (v.f. 144), y toda aquella prueba aportada como anexos en los tomos I y II del legajo de prueba (folletos, revistas y otros de la información de las especificaciones de los productos de la empresa MAN SE, y de la publicidad que se efectúa de la marca MAN y sus presentaciones al público consumidor, sean estas fascículo de historia, comunicados, sala de prensa, noticias impresas, brochure – folio 44 al 195 - así como revistas y publicaciones impresas – folio 241 al 558 – ambos de los Tomos I y II del legajo de prueba), no obstante este material no es prueba suficiente que acredite la condición de notoriedad de una marca, pues no se demuestra la extensión del conocimiento de la marca, la difusión que ha tenido, ni el análisis de producción y mercadeo.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas.

En el caso concreto, la empresa **MAN SE**, solo hace mención de la notoriedad de la marca sin lograr demostrar el uso frecuente, su difusión y reputación ante los consumidores, mucho menos

cumple con los criterios esbozados por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas. El hecho de aportar como lo indica “folletos y documentación de los productos”, no son elementos suficientes para otorgar dicha característica.

Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca MAN como una marca notoria y por no tener marca inscrita en nuestro país, este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante en ese sentido, acogiendo la marca solicitada AUMAN toda vez que no existe ningún motivo para rechazar su inscripción, y así confirmar la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y tres segundos del ocho de agosto del dos mil quince.

**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, N° 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 **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MAN SE**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y tres segundos del ocho de setiembre del dos mil quince, la cual en este acto se **confirma**, denegándose la oposición presentada y se continúe con la inscripción de la marca de fábrica y comercio **AUMAN** para proteger y distinguir en clase 12 de la Nomenclatura Internacional Niza: “Automóviles, camiones, tractores, motocicletas, autos, autobuses, carretillas, elevadores, vehículos

*elevadores, trailers (vehículos), carros porta mangueras, vagonetas de colada, motores para vehículos de terrestres, hormigones (vehículos), ambulancias, carritos de limpieza, camiones de riego, omnibuses, autos deportivos, camiones basculantes; vehículos de transporte militar, automóviles para la ingeniería, chasis de automóviles”.* Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTORES**

**Inscripción de la marca**

**-TE. Oposición a la inscripción de la marca**

**-TE. Solicitud de inscripción de la marca**

**-TG. Marcas y signos distintivos**

**-TNR. 00.42.55**